



DÉCISION DE L'AFNIC

katespade.fr

Demande n° FR-2014-00771

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KATE SPADE LLC

Le Titulaire du nom de domaine : M. Romain G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : katespade.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 mai 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 19 mai 2014

Date d'anniversaire du nom de domaine : 19 mai 2015

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 octobre 2014 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.

- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 17 octobre 2014.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 novembre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <katespade.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ». **(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Mandat donné par le Requérant à M. Guillaume M. pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 08 octobre 2014 de la société KATE SPADE UK LIMITED immatriculée le 07 juin 2013 sous le numéro 793 530 866 au R.C.S. de Paris ayant pour activité le « Commerce de détail d'articles de maroquinerie, de prêt-à-porter ainsi que tous autres produits ou objets associés directement ou indirectement à ces activités » ;
- Certificate of incorporation of a private limited company from the Registrar of Companies for England and Wales, fourni en anglais avec traduction partielle, relatif à l'enregistrement de la société KATE SPADE UK LIMITED à Cardiff en Angleterre et pays de Galles le 25 janvier 2011 sous le numéro 07505276 filiale de la société américaine KATE SPADE LLC ;
- Notice complète de la marque française « KATE SPADE » enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 3058416 par la société KATE SPADE LLC et renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ;
- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée le 08 octobre 1997 sous le numéro 000645093 par la société KATE SPADE LLC et renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 24 et 25 ;
- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée le 28 avril 1998 sous le numéro 000813204 par la société KATE SPADE LLC et renouvelée pour les classes 9 et 18 ;
- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée le 30 novembre 2011 sous le numéro 010456101 par la société KATE SPADE LLC pour les classes 9, 16 et 35 ;
- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE NEW YORK » enregistrée le 31 mars 2010 sous le numéro 8996233 par la société KATE SPADE LLC pour la classe 3 ;
- Notice complète de la marque communautaire « kate spade NEW YORK » enregistrée le 30 août 2010 sous le numéro 9341041 par la société KATE SPADE LLC pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 35 ;
- Extraits du 03 avril 2014 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société KATE SPADE LLC :

- <katespade.com> enregistré le 30 janvier 2007 ;
- <katespade.net> enregistré le 24 septembre 2012 ;
- <katespade.asia> enregistré le 02 décembre 2007 ;
- Extraits du 3 avril 2014 de la base Whois des noms de domaine :
 - <katespade.eu>, aucune information fournie ;
 - <katespade.fr> enregistré le 19 mai 2011 par le Titulaire.
- Résultats obtenus le 08 septembre 2014 après une recherche sur les termes « kate spade llc geri lynn e. intellectual property » avec le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran du 09 octobre 2014 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <katespade.fr> ;
- Echanges du 7 avril au 10 avril 2014 de courriels en anglais entre le Requérant et le Titulaire ayant pour objet le prix de vente du nom de domaine <katespade.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Remarques préliminaires :

L'AFNIC dans sa décision n° FR-2014-00662 a reconnu le bien fondé de la société requérante (Kate Spade LLC) mais a rejeté sa demande de transfert de nom de domaine au motif que cette société ne remplissait pas les conditions d'éligibilité de l'article L.45-3 du CPCE.

Nous avons représenté notre demande de transfert mais au profit de la société KATE SPADE UK LIMITED filiale, habilitée à demander l'enregistrement d'un nom de domaine « .fr » conformément à l'article L45-3 du CPCE et à l'article 5.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC car détenue à 100% par la société KATE SPADE LLC, comme cela apparaît en page 7 du certificat d'immatriculation ci-joint.

Par ailleurs, la société anglaise est également immatriculée au RCS Paris et est titulaire d'un établissement stable en France.

Dans sa décision en date du 21 août 2014 n° FR-2014-00711 l'AFNIC a reconnu l'intérêt à agir de la société requérante et l'éligibilité de la société anglaise KATE SPADE UK Limited (filiale à 100% de la requérante) au transfert du nom de domaine KATESPADE.fr.

Cependant, pour la première fois dans cette affaire, le collège SYRELI de l'AFNIC a constaté que Guillaume M., conseil en propriété industrielle, n'avait pas justifié de sa qualité à agir au nom et pour le compte de la requérante.

Nous représentons la demande de transfert de nom de domaine au profit de la société KATE SPADE UK Limited, filiale à 100% de la requérante, muni de l'autorisation (Annexe IV) émanant de Madame Geri Lynn E., Vice Président de Kate Spade LLC et responsable du département propriété intellectuelle.

Parties au litige :

- Le Requérant : la société de droit américain Kate Spade LLC
- En présence de la société de droit anglais KATE SPADE UK LIMITED
- Le Titulaire : M. Romain G. [adresse électronique]

Nom de domaine objet du litige :

- Katespade.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine :

- 19 mai 2011

Dates d'anniversaire du nom de domaine :

- 19 mai 2012
- 19 mai 2013

Bureau d'enregistrement :

- Key-systems GmbH

(Whois katespade.fr Annexe I)

Arguments du requérant :

I- L'enregistrement du nom de domaine « katespade.fr » par le Titulaire porte atteinte aux droits de propriété industrielle du requérant (A) et justifie de son intérêt à agir à l'encontre du Titulaire (B).

II- Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime (A) et agit de mauvaise foi (B).

(Article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques).

I- Atteinte portée aux droits et intérêt à agir du requérant.

A/ Droits de propriété industrielle du requérant.

Le requérant est titulaire des marques communautaires suivantes :

- KATE SPADE n° 645093 en date du 8 octobre 1997
- KATE SPADE n° 813204 en date du 28 avril 1998
- KATE SPADE NEW YORK n° 8996233 en date du 31 mars 2010
- KATE SPADE NEW YORK n° 9341041 en date du 30 août 2010
- KATE SPADE n° 10456101 en date du 30 novembre 2011

(Marques communautaires en Annexe A)

Le requérant est aussi titulaire de la marque française suivante :

- KATE SPADE n° 3058416 en date du 17 octobre 2010

(marque française en Annexe B)

Le requérant est également titulaire des noms de domaines suivants :

- Katespade.com
- Katespade.net
- Katespade.eu
- Katespade.asia

(Extraits Whois de KATE SPADE Annexe C)

Ces marques et noms de domaines sont utilisés pour la promotion et vente des produits du requérant, c'est-à-dire des vêtements, bijoux, sac et articles de maroquinerie, cosmétiques.

B/ Intérêt à agir du requérant

La société Kate Spade LLC est la seule détentrice de droits sur les marques communautaires et française KATE SPADE.

L'usage quotidien de ces marques soit sur les sites internet soit dans des boutiques sur les produits de la société ont permis de lui donner une notoriété importante dans le domaine de l'habillement, la maroquinerie, les cosmétiques et auprès d'un public essentiellement féminin et jeune (voir le site <http://www.katespade.com/>).

Le nom de domaine katespade.fr constitue la reproduction à l'identique des marques enregistrées du requérant.

Le titulaire du nom de domaine l'utilise comme plateforme de publicité pour la promotion de l'acquisition de noms de domaines.

Ce nom de domaine est à vendre.

(Page d'accueil katespade.fr Annexe D).

L'usage non autorisé de la marque de la requérante vise à attirer l'attention du consommateur et fonctionne comme une marque d'appel en vue de tromper les tiers.

L'utilisation de la marque KATE SPADE dans un but frauduleux caractérise l'intérêt à agir du requérant.

II- Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et a agi de mauvaise foi.

A / Absence d'intérêt légitime du titulaire

Kate Spade LLC étant la seule détentrice des droits sur les marques communautaires et française, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais été autorisé à enregistrer « katespade.fr » ni à l'utiliser dans un but frauduleux.

B/ Mauvaise fois du titulaire

Il existe un faisceau d'indices permettant de caractériser la mauvaise foi du titulaire :

- L'usage de la marque du requérant vise à attirer le public pour assurer la promotion de l'achat de noms de domaines sans rapport avec la titulaire des marques.
- Le nom de domaine est à vendre
- Le titulaire a obtenu le nom de domaine litigieux principalement en vue de le vendre à vil prix au requérant et non en vue de l'exploiter effectivement.
- Le titulaire a été approché par la requérante et a proposé la cession de ce nom de domaine pour la somme de 60.000 dollars, ce qui est excessif (Annexe E copie des échanges de mails illustrant la pratique frauduleuse).

Conclusion :

La société Kate Spade LLC demande la transmission au profit de sa filiale à 100%, la société de droit anglais :

KATE SPADE UK Limited (voir Annexes II et III)

[adresse]

Du nom de domaine frauduleux katespade.fr.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine au profit de la société KATE SPADE UK Limited.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <katespade.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale « KATE SPADE UK LIMITED » de la société filiale anglaise du Requérant ;
- Identique aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française « KATE SPADE » enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 3058416 et renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ;

- La marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée le 08 octobre 1997 sous le numéro 000645093 et renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 24 et 25 ;
- La marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée le 28 avril 1998 sous le numéro 000813204 et renouvelée pour les classes 9 et 18 ;
- La marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée sous le numéro 010456101 le 30 novembre 2011 pour les classes 9, 16 et 35 ;
- Identique aux noms de domaine enregistrés par le Requéant :
 - <katespade.com> le 30 janvier 2007 ;
 - <katespade.net> le 24 septembre 2012 ;
 - <katespade.asia> le 02 décembre 2007.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <katespade.fr> ;
- Cependant le Requéant demande la transmission du nom de domaine <katespade.fr> au bénéfice de sa filiale anglaise la société KATE SPADE UK LIMITED avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <katespade.fr> est identique aux marques antérieures du Requéant et notamment :

- La marque française « KATE SPADE » enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 3058416 et renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ;
- La marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée le 08 octobre 1997 sous le numéro 000645093 et renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 24 et 25 ;
- La marque communautaire « KATE SPADE » enregistrée le 28 avril 1998 sous le numéro 000813204 et renouvelée pour les classes 9 et 18.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requéant n'a pas autorisé le Titulaire à utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <katespade.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <katespade.fr> est une page d'attente classique de la société Go Daddy ;
- Le Titulaire a été approché par le Requérant pour connaître si ce dernier souhaitait céder son nom de domaine.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <katespade.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 12 novembre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

