



DÉCISION DE L'AFNIC

gallerielafayette.fr

Demande n° FR-2014-00753

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE

Le Titulaire du nom de domaine : La société ADRJAN WAJDARZ

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : gallerielafayette.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 décembre 2009

Date de renouvellement du nom de domaine : 03 juin 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 03 juin 2015

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 03 septembre 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 18 septembre 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 Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 octobre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <gallerielafayette.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 :

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société MAILCLUB aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <gallerielafayette.fr> ;
- Extrait Kbis du 04 décembre 2013 de la société SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE immatriculée le 30 novembre 1954 sous le numéro 542 094 065 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <gallerieslafayette.com> enregistré le 01 août 1997 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <gallerieslafayette.fr> enregistré le 26 avril 1999 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <gallerielafayette.fr> enregistré le 10 décembre 2009 par la société ADRJAN WAJDARZ ;
- Captures d'écran de pages du site internet <http://www.groupegallerieslafayette.fr> et notamment les pages suivantes :
 - « Quelques repères » ;
 - « Un peu d'histoire ».
- Communiqué de presse des Galeries Lafayette de février 2014 relatif à la Saint-Valentin ;
- Communiqué de presse des Galeries Lafayette de juin 2014 relatif aux soldes d'été ;
- Communiqué de presse des Galeries Lafayette de juillet 2014 relatif aux journées du patrimoine ;
- Photographie de la publicité affichée par le Requérant dans les allées des Métros parisiens ;
- Captures d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <gallerielafayette.fr> ;
- Courrier recommandé du 29 mars 2012 envoyé au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure d'abandonner le nom de domaine <gallerielafayette.fr> ;
- Courriel daté du 12 mars 2012 émanant de l'Afnic à l'attention du Requérant concernant l'annulation de la procédure SYRELI numéro FR-2012-00026 pour défaut de complétude ;

- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société ADRJAN WAJDARZ effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « WAJDARZ ADRJAN » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « WAJDARZ ADRJAN » dans la base de la Bibliothèque nationale de France ;
- Résultats obtenus le 26 août 2014 après une recherche sur les termes « galerie lafayette » avec le moteur de recherche Google ;
- Décision DFR2010-0037 Société Nationale des Chemins de Fer Français contre la société ADRJAN WAJDARZ rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 29 décembre 2010 concernant les noms de domaine <tersncf.fr> et <trocspremis.fr> ;
- Décision DFR2010-0016 Lego Juris A/S contre la société ADRJAN WAJDARZ rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 19 juillet 2010 concernant le nom de domaine <legocity.fr> ;
- Décision DFR2011-0008 Club 14 et Run Services contre la société ADRJAN WAJDARZ rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 29 avril 2011 concernant le nom de domaine <club14.fr>.
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00025 concernant le nom de domaine <galerielafayette.fr> rendue le 19 mars 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-000574 concernant le nom de domaine <soldissimes.fr> rendue le 24 mars 2014 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-000301 concernant le nom de domaine <arté.fr> rendue le 11 mars 2013 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-000214 concernant le nom de domaine <mmafinance.fr> rendue le 19 novembre 2012.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par la présente, nous intervenons en qualité de représentant de la requérante (cf Annexes 1 et 2). La présente plainte est fondée sur l'article L45-2 du CPCE en raison de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle via l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux.

1. Intérêt à agir de la Requêteur

Fondé en 1894, le groupe Galeries Lafayette est un acteur majeur du commerce en France opérant dans les secteurs de la mode, du luxe et de la beauté, de l'horlogerie-bijouterie, du loisir et de la maison, et de l'alimentation. En 2012 son chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 2.3 milliards d'euros.

En quelques chiffres, les Galeries Lafayette c'est plus de 15000 collaborateurs, près de 250 magasins à travers le monde dont 65 établis en France, un million de visiteurs par jour dans le monde.

Depuis plus de 120 ans, l'enseigne Galeries Lafayette fonde sa notoriété sur l'innovation dans tous les domaines de l'équipement de la personne et constitue à ce jour le premier grand magasin du monde occidental tant par sa notoriété que le volume de ses ventes. L'enseigne Galeries Lafayette jouit d'une notoriété incontestable à travers le monde et notamment en France où ladite enseigne constitue un véritable acteur urbain du centre des principales villes françaises. En outre, la Requêteur est connue par une large fraction du public concerné sur le web via l'exploitation et le développement croissant de son site e-commerce accessible à l'adresse suivante <http://www.galerielafayette.com/> (cf Annexes 3).

La Requêteur est propriétaire de nombreuses marques et noms de domaine incluant le signe GALERIES LAFAYETTE (cf infra). Or, la Requêteur a constaté qu'un tiers avait procédé à la réservation du nom de domaine GALLERIELAFAYETTE.FR le 10 décembre 2009 (cf Annexe 4) afin d'exploiter ledit domaine pour des produits et services identiques à tout le moins similaires à ceux protégés par la marque éponyme GALERIES LAFAYETTE (cf Annexes 5). La Requêteur a donc tenté de résoudre le présent litige de façon amiable. Dans cette perspective, la Requêteur avait adressé un courrier de mise en demeure au titulaire à l'adresse e-mail renseignée sur la fiche whois, afin de requérir la suppression du nom de domaine. En l'absence de collaboration du

titulaire, la Requérante n'avait pu à l'époque initier une procédure SYRELI. En effet, le nom de domaine avait été renouvelé antérieurement au 1er juillet 2011 (cf Annexe 6). Le nom de domaine étant à ce jour éligible au règlement SYRELI, la Requérante dispose d'un intérêt à agir.

2. Le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la Requérante

La Requérante est propriétaire de nombreuses marques incluant le signe GALERIES LAFAYETTE, dont notamment la marque française enregistrée sous le numéro 1502755 et régulièrement renouvelée depuis le 09 décembre 1988, désignant 34 classes de produits et 8 classes de services (cf Annexe 7). La marque GALERIES LAFAYETTE n'est ni générique, ni usuelle, ni nécessaire des produits et services désignés et doit en conséquence être considérée comme distinctive. La marque GALERIES LAFAYETTE est exploitée de façon large et constante depuis plus de 120 ans. Ainsi, à raison de son ancienneté, de son exploitation intensive, de son rayonnement international et à tout le moins national et des efforts consentis par la Requérante au soutien de sa promotion, la marque GALERIES LAFAYETTE jouit d'une notoriété incontestable auprès des consommateurs français. A ce titre, il convient de noter que le Collège arbitral de l'AFNIC a d'ores et déjà reconnu le caractère notoire de la marque GALERIES LAFAYETTE au cours de précédentes décisions (cf Annexes 8). Le radical du nom de domaine litigieux est quasi identique à la marque antérieure GALERIES LAFAYETTE.

L'impression d'ensemble produite par les signes en présence est fortement similaire. En effet, le doublement de la lettre « L » et la suppression de la lettre « S » au sein de l'élément GALERIES du signe GALERIES LAFAYETTE apparaissent transparents d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Au demeurant la nature du radical GALLERIE LAFAYETTE constitue un typosquatting du signe GALERIES LAFAYETTE. Les ajout/suppression susmentionnés constituent des erreurs de frappe communes que pourrait commettre l'internaute lors de la saisie du nom de domaine « galerieslafayette.fr », lequel est détenu et exploité par la Requérante depuis 1999 (cf Annexe 9).

Ainsi, les ajout/suppression de lettres au sein du radical du domaine ne sont pas de nature à écarter un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute moyen. A ce titre, il convient d'ajouter que la marque éponyme GALERIES LAFAYETTE jouit d'une notoriété incontestable à travers le monde et notamment sur la toile pour le public concerné. Ainsi, il en résulte une aggravation du risque de confusion.

Le site Internet lié au nom de domaine litigieux est une page parking dont les liens commerciaux réfèrent à des produits et services identiques et similaires de ceux protégés et commercialisés par la marque GALERIES LAFAYETTE (cf Annexes 5).

Ainsi, le nom de domaine litigieux est exploité pour des services identiques et similaires de ceux protégés par la marque GALERIES LAFAYETTE. Par conséquent, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits détenus par la Requérante sur la marque éponyme GALERIES LAFAYETTE. Partant, à défaut d'autorisation expresse et préalable de la Requérante, par l'imitation de la marque GALERIES LAFAYETTE et l'utilisation de celle-ci pour des produits identiques et similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, le titulaire se rend responsable d'actes de contrefaçon aux termes de l'article L713-3 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

De plus, une telle utilisation non autorisée de la marque GALERIES LAFAYETTE est susceptible de sanctions sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme en vertu de l'article 1382 du Code Civil et conformément à la jurisprudence afférente.

Enfin, eu égard à la renommée de la marque GALERIES LAFAYETTE en France, l'enregistrement du nom de domaine litigieux par un tiers non autorisé crée un risque de confusion pour l'internaute français, qui est amené à croire de façon erronée à l'existence d'un partenariat commercial entre la Requérante et le Titulaire dudit nom de domaine.

3. Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Titulaire, lequel est domicilié en France, n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il n'existe aucun lien d'affiliation entre la Requérante et le Titulaire. Ce dernier n'a obtenu aucune autorisation expresse et préalable de la Requérante en vue de l'exploitation de la marque éponyme GALERIES LAFAYETTE. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas au nom patronymique du Titulaire ou au nom d'une quelconque entité ou activité gérée par ce dernier (cf Annexes 10). De plus, il est de jurisprudence constante que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine relèvent de la seule responsabilité du Titulaire. Ainsi, le Titulaire est tenu de procéder à des recherches d'antériorités en amont de la réservation du nom de domaine afin de vérifier que sa réservation ne porte pas atteinte à des droits antérieurs.

A l'évidence, le Titulaire a manqué à ses obligations de vérifications.

Enfin, des recherches complémentaires portant sur le Titulaire ont révélé que ce dernier est coutumier voir expert en matière d'enregistrement de noms de domaine frauduleux identiques ou similaires à des marques enregistrées.

En effet, ce dernier a fait l'objet de nombreuses décisions arbitrales rendues en faveur des plaignants (cf Annexes 11).

Force est de constater que le nom de domaine litigieux et au demeurant le signe GALLERIE LAFAYETTE ne constituent aucunement le nom principal et nécessaire de l'activité du Titulaire. Par l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire entend profiter de la notoriété de la Requérante en France et en ligne en vue de détourner une partie trafic généré par celle-ci vers son site de monétisation. Au vu de ces éléments, le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

4. Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi.

Tentative de profiter de la notoriété de la marque GALERIES LAFAYETTE au sens de l'article R20-44-46 §3 du CPCE).

Tel que précédemment indiqué, Le site Internet afférent au nom est depuis sa création une page parking dont les liens commerciaux, accessibles en français, réfèrent aux produits et services de produits concurrents à ceux visés par la marque GALERIES LAFAYETTE. Le Titulaire perçoit ainsi une rémunération pour chaque clic de l'internaute sur l'un des liens commerciaux.

A l'évidence, le Titulaire tente de tirer indûment profit de la notoriété de la marque de la requérante en France et sur la toile ainsi que des investissements réalisés par la Requérante au cours de ces 120 dernières années pour promouvoir ladite marque auprès du public français, afin de détourner une partie du trafic généré par le signe GALERIES LAFAYETTE et au demeurant par le nom 'galerielafayette.fr' vers son site à des fins lucratives. Il en résulte un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute français moyen quant à l'origine du site web litigieux. L'internaute moyen serait fondé à trouver à cette adresse le site de la requérante. Considérant que la renommée de la marque GALERIES LAFAYETTE sur le territoire français est antérieure et avérée à l'enregistrement du nom de domaine litigieux et au vu des activités de cybersquatting identifiées du Titulaire (cf supra) ainsi que le lieu de domiciliation du Titulaire (en France) et enfin le caractère frauduleux du radical du nom de domaine, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la Requérante sur le signe GALERIES LAFAYETTE. Au demeurant, une simple requête portant sur le signe typosquatté GALLERIE LAFAYETTE effectuée sur les moteurs de recherche, aurait permis au Titulaire de constater les droits antérieurs de la Requérante (cf Annexe 12).

Force est de constater que le choix de l'enregistrement du nom de domaine litigieux n'est pas anodin. Le Titulaire a clairement enregistré son domaine en référence à la marque de la requérante afin de tirer indûment profit de la notoriété de celle-ci par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute moyen. Or, selon la jurisprudence des divers centres d'arbitrage dont l'AFNIC, la connaissance de droits antérieurs lors de l'enregistrement du nom de domaine est un indice de mauvaise foi (cf Annexes 13). Enfin, le mutisme du titulaire face à la tentative de conciliation amiable initiée par la Requérante ainsi que le renouvellement du domaine en pleine connaissance du caractère frauduleux de son enregistrement, confirment la mauvaise foi du titulaire, conscient de l'atteinte portée aux droits de la Requérante via son domaine. Un tel comportement s'inscrit dans la logique des activités de cybersquatting du titulaire tel que précédemment exposées (cf point 3)».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse.

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 présent 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 Requéran

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE immatriculée le 30 novembre 1954 sous le numéro 542 094 065 au R.C.S. de Paris ;
- Quasi-identique à la marque française « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Quasi-identique aux noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - Au nom de domaine <galerielafayette.com> enregistré le 01 août 1997 ;
 - Au nom de domaine <galerielafayette.fr> enregistré le 26 avril 1999.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <gallerielafayette.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéran, ni pour exploiter le nom de domaine <gallerielafayette.fr> ;
 - N'est pas affilié par le Requéran.
- Les résultats INPI, Infogreffe et BNF ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <gallerielafayette.fr> ;

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE est notamment titulaire de la marque française antérieure « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 et exploitée notamment pour des produits et services de « Vêtements » ;
- Le Requéran apporte des éléments étayant le fait que la marque française « GALERIES LAFAYETTE » soit une marque de renommée nationale, connue du grand public ;
- La page d'écran fournie par le Requéran montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <gallerielafayette.fr> est une page parking présentant des liens

hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requêteur. On peut citer à titre d'exemple les liens « Jeans vêtements accessoires », « achat vetement femme en ligne », « vetement femme a la mode » etc. ;

- Le Titulaire du nom de domaine <gallerielafayette.fr> a fait l'objet de diverses décisions du OMPI qui ont conduit vers la transmission des noms de domaine dont il était titulaire en raison de l'usage qui en était fait qui allait à « l'encontre des droits des Requêteurs [et portaient atteinte] aux règles de la concurrence et de la loyauté en matière commerciale » ;
- Le Titulaire, résidant en France, ne pouvait donc ignorer l'existence de la marque du Requêteur .

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence de la marque du Requêteur et que les pièces fournies par ce dernier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <gallerielafayette.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <gallerielafayette.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <gallerielafayette.fr> au profit du Requêteur.

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 14 octobre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

