

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

rayban.fr

Demande n° FR-2021-02484



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rayban.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 octobre 2011 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 septembre 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 juillet 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 10 août 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 août 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 septembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Procuration donnée par le Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « RAY-BAN » numéro 1593087 enregistrée le 21 mai 1990 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 9 ;
- Notice complète de la marque française « RAY-BAN » numéro 1629121 enregistrée le 22 novembre 1990 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 25 ;
- Informations relatives à la marque de l'Union européenne « RAY-BAN » numéro 001956465 enregistrée le 16 novembre 2000 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 14, 16, 18 et 25 ;
- Extraits de la base whois relatifs aux noms de domaine <ray-ban.com> et <rayban.com> enregistrés le 19 octobre 2005 par le Requérant ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <rayban.fr> enregistré le 20 mars 2008 par la société LUXOTTICA FRANCE SAS ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 3 mars 2021 concernant le nom de domaine <rayban.fr> ;
- Capture d'écran de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <rayban.fr> ;
- Photographie de Noël du Titulaire avec un chien présenté comme étant le sien ;
- Articles de presse relatifs au Requérant ;
- Echanges par courriels du 5 mars 2021 entre le Titulaire et un représentant du Requérant pour un transfert du nom de domaine <rayban.fr> ;
- Courriel du 8 mars 2021, fourni en langue étrangère sans traduction en langue française, envoyé par le représentant du Requérant au Titulaire le mettant en demeure de transmettre le nom de domaine <rayban.fr> ;
- Courriel du 9 mars 2021, fourni en langue étrangère sans traduction en langue française, envoyé par le Titulaire au représentant du Requérant en réponse à la mise en demeure ;
- Echanges complémentaires du 9 mars 2021 entre les Parties par courriels ;
- Décisions SYRELI de l'Afnic :
 - N°FR-2020-02240 concernant le nom de domaine <credits-mutuel.fr> rendue le 12 février 2021 ;
 - N°FR-2015-00917 concernant le nom de domaine <groupama-finance.fr> rendue le 12 mai 2015 ;
 - N°FR-2014-00643 concernant le nom de domaine <coccinelle.fr> rendue le 13 mai 2014 ;
 - N°FR- FR-2016-01237 concernant le nom de domaine <vonage.fr> rendue le 11 octobre 2016 ;
- Document intitulé « Annexe 10.3 » fourni en langue étrangère sans traduction en langue française.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requéranr est la société Luxottica Group S.p.A.

Le Titulaire du nom de domaine est [anonymisation]

La société Luxottica Group S.p.A., fondée à Agordo (BL) en 1961 par [nom du fondateur], est une entreprise italienne, leader mondial dans la fabrication et la distribution de montures de lunettes. Elle fait partie du groupe EssilorLuxottica depuis sa fusion en 2018 avec Essilor International. Cette opération, annoncé pendant le 2017, a créé un groupe de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec environ 150 000 employés.

Le Requéranr a racheté la marque Ray-Ban à Bausch & Lomb en 1999 pour 640 millions de dollars (Annexe 1) et aujourd'hui commercialise également les lunettes de marques Persol, Ferragamo, Chanel, Versace, Prada, Vogue, Armani, D&G et Oakley.

La marque Ray-Ban (littéralement « exclusion des rayons » -de soleil-) a été fondé en 1937 par Bausch & Lomb et elle est née parce que en 1927 le [demandeur] a demandé à la société Bausch & Lomb, installée dans l'État de New York, de créer des lunettes protectrices panoramiques et enveloppantes pour ses voyages en aérostat. Le verre RB3, vert et filtrant les ultraviolets et les infrarouges, ont été mis au point trois ans plus tard et l'US Air Force commanda en 1933, un modèle pour ses pilotes de chasse, qui prit le nom d'Aviator à sa commercialisation en 1936.

Aviator, Wayfarer et Clubmaster sont les modèles iconiques de Ray-Ban lancés dans les années et encore commercialisés (Annexes 2 et 3). Le modèle Wayfarer est le plus vendu, popularisé par des acteurs et actrices d'Hollywood et des célébrités du rock 'n'roll ([liste]). Dans les années 1980 les ventes du modèle Aviator sont décollées, grâce [personnalité].

Le 9 décembre 2008, Bowery Ballroom (New York) accueille le concert Ray-Ban Remasters pour relancer les lunettes de soleil Rayban Clubmaster inspiré de [personnalité]. L'événement réunit un nombre important de groupes de rock 'n'roll, des célébrités et l'équipe de la série télévisée Gossip Girl (Annexe 4).

Donc, pendant les années, grâce à Hollywood et à l'importance croissante de la publicité et du cinéma, les lunettes Rayban sont devenues renommée, elles sont aussi passées du statut d'objet utile à celui d'accessoire à la mode.

Le nom de domaine a été enregistré en 2011 par le Titulaire et a été toujours redirigé vers un site où il y a une photo d'un chien téléchargée sur internet (Annex 5).

Le Requéranr s'aperçoit de la registration du Nom de Domaine grâce à une des entreprises qui s'occupe de services informatiques. Intéressée à la création d'un nouveau site pour le marché français du Requéranr et, donc, étant présent sur le site l'invitation à contacter le Titulaire par email (« Pour toute demande, vous pouvez le contacter à l'adresses suivante : [adresse électronique] »), le 5 Mars 2021 un employé de cette entreprise contacts le Titulaire exposant l'intérêt pour le Domain Name et le Titulaire réponds (Annexe 6):

Je reçois régulièrement des offres mais si vous souhaitez le nom de domaine, je suis prêt à vous les transférer pour 22,500 €.

Donc, l'entreprise informatique a informé le Requéranr qui a donné mandat au son représentant légal d'envoyer une lettre de mise en demeure au Titulaire. Le 8 Mars 2021, le représentant légal envoie la lettre de mise en demeure au Titulaire demandant aussi le transfert du Nom de Domaine (Annexe 7). Le jour après le Titulaire a répondu à la lettre refusant de transfère le Nom de Domaine et soutenant d'avoir enregistré pour son chien qui s'appelle Rayban (Annexe 8.1); le Titulaire a aussi affiché une photo avec son chien qui est toutefois différent du chien du site (Annexe 8.2). En plus le Titulaire a déclaré d'être disponible de transférer le Nom de Domain pour un somme d'argent qui puisse le compenser de son geste amical - « compensating me amicably for my gesture » - (Annexe 8.1). Quand le représentant légal du Requéranr a demandé d'expliquer le sens de dédommager le geste amical, le Titulaire a répondu de demander à l'entreprise qui s'occupe de services informatiques du Requéranr qui lui avait contacté antérieurement

(Annexe 9) donc il a demandé EUR 22.500,00 pour transférer le nom de domaine.

Par conséquent du refus à transférer le Nom de Domaine, le Requéranant a décidé de présenter une demande de procédure pour obtenir une décision de transmission du Nom de Domaine.

La registration du nom de domaine par l'actuel Titulaire est donc « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques RAY-BAN antérieures à l'enregistrement du nom de domaine (Annexes 10):

- la marque française semi-figurative « RAY-BAN » numéro 1593087 enregistrée le 21 mai 1990 et régulièrement renouvelée pour la classe 9 (Annexe 10.1) ;
- la marque française semi-figurative « RAY-BAN » numéro 1629121 enregistrée le 22 novembre 1990 et régulièrement renouvelée pour la classe 25 (Annexe 10.2) ;
- la marque italienne semi-figurative « RAY-BAN » numéro 0001132619 enregistrée le 8 aout 2008 et régulièrement renouvelée pour la classe 9 (Annexe 10.3) ;
- la marque européenne verbale « RAY-BAN » numéro 001956465 enregistrée le 16 novembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 14, 16, 18, 25 (Annexe 10.4) ;

En plus la marque RAY BAN est dotée d'une notoriété importante dans le monde (Annexes 1,2, 3 et 4) grâce à l'utilisation et à la publicité.

Le Requéranant est titulaire des noms de domaine ray-ban.com et rayban.com (Annexe 11), la filiale française du Requéranant, i.e. LUXOTTICA FRANCE SAS, est aussi titulaire du nom de domaine ray-ban.fr (Annexe 12).

Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le nom litigieux reproduit la marque « RAY-BAN » du Requéranant à l'identique sans le trait d'union et sans ajout d'autre terme. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéranant.

Le nom de domaine ray-ban.fr est aussi redirigé sur le site <https://www.ray-ban.com/france>. Donc les internautes peuvent se tromper et écrire le nom de domaine du Titulaire au lieu des noms de domaine du Requéranant (ray-ban.fr, ray-ban.com ou rayban.com) créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (voir la décision Syreli FR-2020-02240 credits-mutuel.fr Annexe 13).

Le risque est d'autant plus fort que le Requéranant est un groupe particulièrement connu dans le monde et diverses décisions OMPI reconnaissent la renommée de la marque RAY-BAN du Requéranant (voir la décision Luxottica Group S.p.A., Luxottica Fashion Brillen Vertriebs GmbH v. X. Case No. D2011-0332).

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requéranant.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque « RAY-BAN » du Requéranant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom.

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

• Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois qui ont été fourni par l'Afnic le 3 Mars 2021 (Annexe 14), le

Titulaire a enregistré le nom de domaine <rayban.fr> le 21 octobre 2011, soit de plusieurs années après l'enregistrement des marques « RAY-BAN » et le Titulaire, résidant en France, ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requéant sur la marque RAY-BAN.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requéant et il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme RAYBAN.

• Mauvaise foi du Titulaire

Le contenu du site internet ne permet pas de connaître clairement les raisons de l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine. L'image utilisée a été téléchargé par le net donc elle ne s'agit pas de la photo du Titulaire avec son chien qui a été envoyée par le Titulaire au représentant légal du Requéant en répondant la lettre de mise en demeure (Annexe 8).

Le Titulaire a aussi répondu au représentant légal d'être disponible de transférer le Nom de Domain pour un somme d'argent qui puisse compenser le geste « compensating me amicably for my gesture » (Annexes 8). Le Titulaire avait déjà demandé EUR 22.500,00 après le contacte d'une des entreprises qui s'occupe de services informatiques du Requéant (Annexe 7). Donc le Titulaire a enregistré le nom de domaine pour exploiter la renommée de la marque RAY-BAN et demander aux internautes un grosse somme d'argent pour transférer le nom de domaine. Le message, indiqué sur le site par le Titulaire, invite les internautes à envoyer un message pour de renseignement et le Titulaire n'a jamais créé le blog dédié à son chien (Annex 5). Ainsi, la page est finalisée à obtenir des contacts pour vendre le nom de domaine (Voir aussi la décision Syreli FR2016-01237 vonage.fr « Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et l'activité du Requéant et par conséquent, il a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement » dans l'Annexe 15).

En plus, selon le UDRP décision du OMPI, les titulaires des noms de domaine ne peuvent pas utiliser les noms des animaux de compagnie pour justifier la registration des noms de domaine pour les raisons suivantes :

- les animaux de compagnie ne font pas partie de la procédure ;
- consentir cette défense autoriserait à enregistrer des noms de domaine identiques ou similaires à marques célèbres seulement parce que les titulaires ont des animaux de compagnie (ou avait des animaux de compagnie, s'ils sont morts) ;
- il n'y pas les preuves de quand le nom de l'animal a été choisi et si le nom a été choisi pour démontrer un intérêt à enregistrer ou utiliser le nom de domaine. Dans cette façon, il est évident une mauvaise foi du Titulaire qui, pour les raisons indiqués au-dessus, n'est pas autorisé à utiliser le nom de domaine ;
- le Requéant n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser la marque célèbre RAY-BAN et toutefois il n'aurait pas autorisé aucun à utiliser sa marque dans cette façon ;
- après dix ans le Titulaire n'a jamais redirigé le Nom de Domaine sur un blog dédié à son chien mais il a seulement téléchargé une image dans le net et indiqué aux internautes que « pour toute demande, vous pouvez le contacter à l'adresses suivante : [adresse électronique] ». Donc, le Nom de Domaine n'a pas été enregistré pour son chien mais pour obtenir des profits en sachant que la marque RAY-BAN est très célèbre dans le monde.

Dans ce sens voir aussi les décisions NAF n. 212651 YUM! Brands Inc. and KFC Corporation v. Ether Graphics a/k/a X. [“[Citation en langue étrangère]”] et OMPI n. No. D2016-2496 X. v. Y. [“[Citation en langue étrangère]”].

En outre, diverses décisions OMPI reconnaissent la renommée de la marque RAY-BAN du Requéant (voir la décision Luxottica Group S.p.A., Luxottica Fashion Brillen Vertriebs GmbH v. X. Case No. D20110332) donc le Titulaire connaissait la marque RAY-BAN et le Requéant et il a enregistré le Nom de Domaine principalement dans le but d'obtenir d'argent par la

vente du Nom de Domaine et de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Enfin, le Titulaire pourrait ainsi tirer profit de cette confusion avec le site www.rayban.fr en réinstallant à son gré le site web de son choix, éventuellement préjudiciable au requérant ou aux internautes (Voir Décisions SYRELI FR-2015-00917 GROUPAMA-FINANCE.FR et FR-2014-00643 COCCINELLE.FR dans les Annexes 16). Aussi maintenant, il y a un préjudice d'image pour le Requérant parce que le nom de domaine est renvoyé vers un site inactif.
Liste de pièces justificatives [liste] »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 août 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Papiers d'identité d'un chien ayant tenu compagnie à la famille du Titulaire ;
- Attestation d'un membre de la famille du Titulaire sur le surnom « RAYBAN » de son chien ;
- Coupure de presse non datée faisant état des résultats du Titulaire à un cross canin avec un chien nommé « Lax » ;
- Courriel du 13 avril 2012, fourni en langue étrangère sans traduction en langue française, envoyé par un représentant du Requérant au Titulaire le mettant en demeure de transmettre le nom de domaine <rayban.fr> ;
- Courriel du 16 avril 2012, fourni en langue étrangère sans traduction en langue française, envoyé par un collaborateur d'une société du groupe du Requérant au Titulaire au sujet de l'usage non autorisé du nom de domaine <rayban.fr> ;
- Echanges complémentaires par courriels entre ces mêmes interlocuteurs le 9 mai 2012 ;
- Courriels envoyés d'août à octobre 2015 par un tiers au Titulaire exprimant des offres de prix d'achat du nom de domaine <rayban.fr> ;
- Invitation du 9 janvier 2018 faite par un collaborateur d'une société du groupe du Requérant au Titulaire pour faire partie de son réseau social professionnel ;
- Document intitulé « Annexe 3 » fourni sans contextualisation ni élément permettant sa compréhension.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Messieurs,

Tout d'abord, malgré les affirmations selon lesquels les requérants "s'aperçoivent" des faits récemment, je suis en contact avec Luxottica depuis de nombreuses années.

En effet, les premiers échanges datent de... 2012 (annexes 1 à 4) avec [prénom nom], travaillant chez Luxottica New-York.

Suite au refus légitime de ma part, j'ai ensuite eu des propositions commerciales pour récupérer le domaine. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord et nous en sommes restés là.

Quelques années plus tard, en 2015, un dénommé [prénom nom] travaillant comme [fonction] chez Register.it me contacte pour récupérer le domaine, et de nouveau me propose de nombreuses offres (annexe 6). Je suppose à ce moment qu'il s'agit d'un sous-traitant de Luxottica, comme se trouve l'être [prénom nom].

De nouveau, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord et nous en restons là.

Luxtottica cherche donc à récupérer ce nom de domaine depuis près de 10 ans, par de l'intimidation dans un premier temps puis en proposant de l'argent. Suite à mes refus répétés et légitimes, ils décident désormais de faire appel à une pléiade d'avocats.

En ce qui concerne le fond, je m'oppose aux conclusions proposées par Luxottica aujourd'hui tant sur la légitimité que sur la bonne foi.

En effet, comme indiqué à de nombreuses reprises à mes interlocuteurs aux cours de ces nombreuses années, j'ai fait l'acquisition d'un nom de domaine pour en faire un blog pour mon chien surnommé Rayban (annexes 7 à 9) et ceci n'est en rien répréhensible. À ce titre, et pour lever tout doute sur ma bonne foi j'ai même envoyé une photo de moi-même avec Rayban dans un moment de complicité.

Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, je reçois des propositions financières répétés depuis maintenant 10 ans, que j'ai toujours refusées, ce qui démontre une probité quant à mes intentions. Donc à moins d'une offre qui, pour le commun des mortels ne pourrait pas se refuser, j'ai n'ai jamais souhaité m'en séparer.

Alors certes, je ne m'en sert pas autant que je l'espérais, c'est vrai. J'ai été beaucoup occupé ces dernières années mais il n'en demeure pas moins qu'il a une valeur sentimentale pour moi, d'autant plus que mon chien est maintenant décédé.

Comme dit dans tous mes échanges avec Luxottica et ses sous-traitants, s'ils souhaitent récupérer le nom de domaine pour développer des activités commerciales, je suis prêt à ouvrir la porte pour trouver un terrain d'entente, mais qu'on ne remette pas en cause ni ma légitimité ni ma bonne foi.

Cordialement,

[prénom nom du titulaire] »

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,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

En premier lieu, l'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ». Le Collège constate que certaines pièces au soutien des argumentations de chacune des Parties ne sont pas fournies en langue française. Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte tous ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée à l'exception de la pièce du Requérent « Document intitulé « Annexe 10.3 » fourni en langue étrangère sans traduction en langue française ». Le Collège a donc décidé de l'écarter de la discussion.

En second lieu, 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». Or, le Collège constate que le Titulaire lui soumet une pièce incompréhensible s'agissant de la pièce « Document intitulé « Annexe 3 » fourni sans contextualisation ni élément permettant sa compréhension ». Le Collège a donc décidé de l'écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Quasi-identique aux marques du Requérant suivantes :
 - La marque française semi-figurative « RAY-BAN » numéro 1593087 enregistrée le 21 mai 1990 et régulièrement renouvelée pour la classe 9 ;
 - La marque française « RAY-BAN » numéro 1629121 enregistrée le 22 novembre 1990 et régulièrement renouvelée pour la classe 25 ;
 - La marque de l'Union européenne « RAY-BAN » numéro 001956465 enregistrée le 16 novembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 14, 16, 18 et 25 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <ray-ban.com> enregistré le 19 octobre 2005 par le Requérant ;
- Identique au nom de domaine <rayban.com> enregistrés le 19 octobre 2005 par le Requérant.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <rayban.fr> est quasi-identique à la marque verbale française antérieure « RAY-BAN » numéro 1629121 enregistrée le 22 novembre 1990 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 25.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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

A partir des pièces et argumentations fournies par les Parties, le Collège constate que :

- o Le Requérant, la société LUXOTTICA GROUP S.P.A., est une entreprise italienne faisant partie d'un groupe international, leader mondial dans la fabrication et la distribution de montures de lunettes ;
- o Le Requérant acquiert la marque « RAY-BAN » en 1999 ; jouissant d'une histoire,

cette marque est mondialement connue compte tenu de l'ampleur de la commercialisation et de la publicité des produits désignés sous le terme « RAY-BAN » ;

- Le Requérant et son groupe sont titulaires des droits antérieurs sur le terme « RAY-BAN » en tant que marques et noms de domaine - <ray-ban.com>, <rayban.com> et <ray-ban.fr> - exploités pour renvoyer vers les sites web du Requérant ;
- Le nom de domaine <rayban.fr> reprend intégralement le terme « RAY-BAN » sur lequel le Requérant détient des droits de propriété intellectuelle antérieurs ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <rayban.fr> en 2011 pour renvoyer depuis cette date vers la page présentant une photo de chien avec le texte suivant :
 - « Bienvenue sur le blog que j'ai décidé de créer pour mon chien Rayban !
Pour toute demande, vous pouvez le contacter à l'adresses suivante :
[anonymisation]@rayban.fr
Wouaf wouaf ! »
- Périodiquement depuis 2012, les Parties ont des échanges sur les droits du Requérant, l'utilisation du nom de domaine <rayban.fr> par le Titulaire et les offres de prix pour un éventuel transfert de ce nom au Requérant ;
- Les pièces ne permettent pas d'établir de façon certaine :
 - Que le site vers lequel renvoie le nom de domaine <rayban.fr> est bien consacré à l'animal de compagnie du Titulaire ;
 - Que le surnom de cet animal est « Rayban » ;
- Le Titulaire déclare et réitère ses intentions de créer un blog ; pour autant, la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <rayban.fr> ne contient aucun contenu et se limite à publier depuis 10 ans une adresse de contact ;
- Au fil des ans, le Titulaire refuse toutes les offres de prix exprimées par le Requérant tout en le conduisant à surenchérir.

Le Collège a considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et par conséquent, il a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <rayban.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <rayban.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelles du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <rayban.fr> au bénéfice du Requérant, la société LUXOTTICA GROUP S.P.A.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 14 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

