

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

dimfrance.fr

Demande n° FR-2021-02511



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HANES FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société IMS

i. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : dimfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 août 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 août 2022

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 03 septembre 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 :

- 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 1^{er} 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 septembre 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 08 octobre 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 octobre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du Requérant, la société HANES FRANCE, immatriculée le 23 février 2006 sous le numéro 488 727 298 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour nom commercial « Dim Paris » et pour enseigne « DIM » ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « DIM » numéro 1361813 enregistrée le 01 juillet 1986, détenue par la société HANES FRANCE SAS et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Certificat d'identité de la marque semi-figurative française « DIM » numéro 1361813 enregistrée le 01 juillet 1986 et état des cinq inscriptions portées au registre national ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « DIM » numéro 3813672 enregistrée le 11 mars 2011, détenue par la société HANES FRANCE SAS et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Certificat d'identité de la marque semi-figurative française « DIM » numéro 3813672 enregistrée le 11 mars 2011 et état des trois inscriptions portées au registre national ;
- Notice complète de la marque française « DIM » numéro 1413016 enregistrée le 11 juin 1987, détenue par la société HANES FRANCE SAS et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Certificat d'identité de la marque française « DIM » numéro 1413016 enregistrée le 11 juin 1987 et état des dix-neuf inscriptions portées au registre national ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <dim.fr> enregistré le 14 avril 1997 par le Requérant, la société HANES FRANCE ;
- Capture d'écran du 12 novembre 2018 de la page Wikipédia intitulée « Dim (lingerie) » ;
- Article intitulé « Le collant sans couture (1956) » paru sur le site web <https://www.inpi.fr> ;
- Captures d'écran non datées de la page « L'histoire de marque » du site web <https://www.dim.fr> ;
- Captures d'écran du 28 juillet 2021 de la page Youtube « DIM PARIS » et notamment de la rubrique « VIDEOS » ;
- Capture d'écran du 16 août 2021 de la page « Saramonic » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <dimfrance.com> ;
- Infographie des résultats du sondage réalisé par Toluna entre le 15 et 18 mars 2018 pour le compte du Requérant ;
- Résultats rédigés en langue anglaise du sondage KANTAR intitulé « Highest presence in mind on all markets – brand tracking 2019 » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <dimfrance.fr> enregistré le 30 août 2014 par la société IMS ;
- Extrait Kbis de la société IMS DISTRIBUTION, immatriculée le 12 octobre 2004 sous le numéro 479 041 238 au R.C.S. de Evreux et ayant pour nom commercial « I.M.S » ;
- Capture d'écran du 28 juillet 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <dimfrance.fr> ;

- Courrier recommandé du 28 juillet 2020 du représentant du Requérant adressé au gérant du Titulaire le mettant en demeure notamment de supprimer ses noms de domaine <dimfrance.fr> et <dimfrance.com> ;
- Courrier de réponse du 04 août 2020 du représentant du Titulaire ne souhaitant pas déférer à la mise en demeure du Requérant ;
- Second courrier recommandé du 21 octobre 2020 du représentant du Requérant adressé au représentant du Titulaire afin de réitérer sa demande ;
- Second courrier de réponse du 30 octobre 2020 du représentant du Titulaire confirmant sa position exprimée dans le courrier du 04 août 2020.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« REQUETE SYRELI

dimfrance.fr

1. FAITS

1.1 Présentation de la société HANES France

La société HANES FRANCE (anciennement dénommée DIM SAS) est le leader français dans le domaine des sous-vêtements, de la lingerie, des bas et des collants, qu'elle commercialise sous des marques emblématiques telle que la marque « DIM » (Pièce B&B n°1 : Kbis de la société Hanes France).

Depuis 2014, elle fait partie du groupe américain HanesBrands, un des principaux distributeurs mondiaux de vêtements et de sous-vêtements.

L'entreprise est née dans les années 1950 dans la région de Troyes lorsque Monsieur [Prénom NOM], ingénieur agronome, a eu l'idée de développer en France des bas pour femmes fabriqués en nylon, et non plus en soie (Pièce B&B n°2 : Extrait de la page Wikipédia de la société Dim).

Visionnaire, il a ensuite mis au point un collant sans couture en 1956 et a déposé un brevet sur son invention (Pièce B&B n°3 : Extrait du site de l'INPI relatif à la société Dim).

La société Dim accompagna par la suite - voire précéda - les jalons de l'émancipation féminine avec la création du collant sans démarcation (en 1971), du mi-bas (en 1976), du bas auto-fixant Dim-up (en 1986) ou encore du soutien-gorge « push-up » (en 1994) (Pièce B&B n°3 et Pièce B&B n°4 : Extrait du site Internet www.dim.com sur l'histoire de Dim).

Forts d'un savoir-faire traditionnel allié à des procédés de fabrication innovants, les produits Dim sont reconnus pour leur grande qualité et sont exportés en Europe.

1.2 Les droits de la société Hanes France

Afin de préserver ses droits, Hanes France a procédé à de nombreux dépôts de marques

« DIM » à travers le monde, parmi lesquels les titres suivants :

- la marque française « » n° 1361813 déposée le 1er juillet 1986 pour des produits et services en classe 1 à 42 de la classification internationale (Pièces B&B n°5-1 et 5-2) ;

- la marque française « » n°3813672 déposée le 11 mars 2011 pour des produits en classe 25 de la classification internationale (Pièces B&B n°6-1 et 6-2) ;

- la marque française « DIM » n°1413016 déposée le 11 juin 1987 pour des produits en classe 25 de la classification internationale (Pièces B&B n°7-1 et 7-2).

Par ailleurs, la société Hanes France est titulaire du nom de domaine dim.fr exploité depuis 1997 pour promouvoir sa marque « DIM » (Pièce B&B n°8), ainsi que du nom de domaine dim.com.

La société Hanes France commercialise notamment ses produits dans ses enseignes « DIM » présentes partout en France.

Les publicités « DIM » bénéficient d'une grande diffusion en France, comme en attestent les millions de visionnage de ses vidéos promotionnelles sur Youtube (Pièce B&B n°9).

La marque DIM bénéficie d'une notoriété très importante en France :

- Selon un sondage réalisé en 2018 par l'agence Toluna, « DIM » est la marque préférée des

français sur les catégories « Collants, Lingerie et sous-vêtements homme » et la 4ème marque préférée des français après Adidas, Levi's et Nike dans la catégorie habillement/mode (Pièce B&B n°10) ;

- Selon un sondage réalisé en 2019 par l'agence Kantar, sur un panel représentatif de la population française, la marque « DIM » est spontanément citée par 89% des sondées pour les collants et entre 63 et 71% des sondés pour les sous-vêtements masculins et féminins (Pièce B&B n°11).

La marque DIM jouit donc d'une notoriété incontestable en France.

1.3 Le nom de domaine litigieux dimfrance.fr

Le titulaire actuel du nom de domaine dimfrance.fr est la société IMS Distribution, dont le gérant est Monsieur [Prénom NOM] (Pièces B&B n° 12 et 13).

Ce nom de domaine n'est pas exploité (Pièce B&B n°14).

Dans ces conditions, la société HANES FRANCE est en droit de solliciter, conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) et de l'article I – iii du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 21 novembre 2011, le transfert du nom de domaine dimfrance.fr à son profit.

2. DISCUSSION

La Requérante estime avoir un intérêt à demander le transfert du nom de domaine dimfrance.fr (2.1). Elle considère que le nom de domaine dimfrance.fr porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi (2.2).

En conséquence, la société Hanes France est recevable et bien fondée à demander le transfert du nom de domaine dimfrance.fr à son profit (2.3).

2.1 Sur l'intérêt à agir de la société Hanes France

Aux termes de l'article 45-6 du CPCE :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

L'article L 45-2 du CPCE prévoit notamment que l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité.

En l'espèce, la société HANES France est titulaire de droits antérieurs sur le signe « DIM ».

Elle est notamment titulaire des marques françaises sur le signe « DIM » ainsi que de droits sur la marque de renommée « DIM » au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (Pièces B&B n°5-1, 5-2, 6-1, 6-2 et 7-1, 7-2).

Le nom de domaine litigieux dimfrance.fr reprend ainsi à l'identique les marques « DIM » de la société Hanes France.

En outre, la société Hanes France certifie n'avoir engagé, au jour de la demande, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du nom de domaine litigieux dimfrance.fr ou à l'encontre de la société IMS Distribution, titulaire actuel du nom de domaine dimfrance.fr.

La société Hanes France a donc un intérêt à agir au jour de la demande.

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

Selon l'article L45-2 du CPCE :

« L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...]

2°) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi [...] ».

En l'espèce, le nom de domaine dimfrance.fr porte atteinte aux droits de la société Hanes France (2.2.1) et les circonstances de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine dimfrance.fr révèlent l'absence d'intérêt légitime (2.2.2) et la mauvaise foi de la société IMS Distribution (2.2.3).

2.2.1 Sur l'atteinte aux droits de la société Hanes France

La société Hanes France est titulaire des marques « DIM » mentionnées ci-dessus.
Le nom de domaine litigieux reproduit donc à l'identique les marques de la société Hanes France ainsi que les noms de domaine exploités par la société Hanes France, ses enseignes et son nom commercial.

L'ajout de la mention « France » dans le nom de domaine dimfrance.fr renforce d'ailleurs la confusion auprès des consommateurs, qui associent naturellement la marque « DIM » de la société HANES France, à la France.

En outre, l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux dimfrance.fr porte atteinte aux droits de la société Hanes France. Cette absence d'exploitation nuit à l'image de Hanes France auprès des internautes qui ne peuvent rapidement et facilement accéder aux véritables sites Internet de cette dernière.

Dès lors, le nom de domaine litigieux dimfrance.fr porte atteinte aux droits de la société Hanes France.

2.2.2 Sur l'absence d'intérêt légitime de la société IMS

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE,

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L.45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

o d'utiliser ce nom de domaine ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

o d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

o de faire un usage commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est établi un droit ».

En l'espèce, compte tenu de la renommée indiscutable de la marque DIM en France, la société IMS Distribution, titulaire du nom de domaine dimfrance.fr avait nécessairement connaissance des droits de propriété intellectuelle que détient la société Hanes France sur le signe «DIM» lorsqu'elle a procédé à l'enregistrement du nom de domaine dimfrance.fr en 2014.

Le représentant de la société IMS Distribution, Monsieur [Prénom NOM], en a d'ailleurs d'autant plus connaissance qu'une lettre de mise en demeure lui a été adressée par les conseils d'Hanes France le 28 juillet 2020, concernant les noms de domaine dimfrance.fr et dimfrance.com (Pièce B&B n°15).

Malgré la demande de procéder à la suppression du nom de domaine dimfrance.fr en 2020, ce nom de domaine est toujours enregistré un an plus tard, sans être exploité.

Le fait que l'activité d'IMS Distribution soit la vente d'instruments de musique, et non la vente de sous-vêtements, ne saurait conférer un intérêt légitime à l'enregistrement de nom de domaine. En effet, la marque DIM détenue par la société HANES France est notamment enregistrée pour des instruments de musique, et, en tout état de cause, la protection de la marque de renommée « DIM » s'étend également aux produits pour lesquels la marque n'est pas enregistrée, conformément à l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (Pièces B&B n°15, 16, 17 et 18).

En conséquence, le titulaire du nom de domaine dimfrance.fr ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

2.2.3 Sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans

le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

□ d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

En l'espèce, la société IMS Distribution a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine dimfrance.fr.

(i) La société IMS Distribution a enregistré le nom de domaine dimfrance.fr sans que la société Hanes Brands ne lui ait consenti la moindre autorisation ou licence sur ses marques « DIM ».

(ii) Malgré la demande qui lui en a été faite par Hanes France, le nom de domaine dimfrance.fr n'a pas été supprimé, le titulaire du nom de domaine argumentant sur les différences entre les secteurs d'activité concernés (Pièces B&B n°15 et 16). Or, l'internaute qui accède à un site Internet www.dimfrance.fr peut légitimement s'attendre à ce que les produits offerts sur ce site Internet soient des sous-vêtements DIM.

(iii) Le nom de domaine dimfrance.fr a été enregistré dans le but de profiter de la renommée de la marque « DIM » de la société HANES France en attirant des consommateurs à la recherche du site Internet de la marque DIM.

L'enregistrement de ce nom de domaine dimfrance.fr, tout comme celui du nom de domaine dimfrance.com, a été fait dans le but d'entretenir une confusion avec la marque DIM de la société HANES France.

Il en faut pour preuve l'usage d'un logo très similaire à celui de DIM sur le site Internet www.dimfrance.com (Pièce B&B n°19), édité par la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. représentée par Monsieur Prénom NOM :

Logo utilisé par HANES France (par exemple sur son site Internet www.dim.fr)

Logo utilisé sur le site Internet www.dimfrance.com (exploité par la société Distribution Instruments de musique – D.I.M. représentée par Monsieur [Prénom NOM])

Monsieur [Prénom NOM], destinataire de la lettre de mise en demeure adressée par Hanes France le 28 juillet 2020, est également le représentant de la société IMS Distribution, titulaire du nom de domaine <dimfrance.fr> (Pièces B&B n°13 et 15).

Il ne fait aucun doute que le titulaire du nom de domaine dimfrance.fr, la société IMS DISTRIBUTION, cherche à entretenir une confusion avec la marque DIM de la société HANES France.

De toute évidence, le nom de domaine dimfrance.fr a ainsi été réservé car il a été identifié comme un bon créneau, une niche rentable, en violation évidente des droits de propriété intellectuelle de la société Hanes France.

De telles circonstances caractérisent sans nul doute possible la mauvaise foi dont a fait preuve le titulaire du nom de domaine dimfrance.fr qui ne cherche qu'à tirer profit indûment de la renommée de la marque « DIM ».

2.3 Mesure de réparation sollicitée

Par conséquent :

- l'enregistrement du nom de domaine dimfrance.fr porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société HANES FRANCE ;

- le titulaire du nom de domaine dimfrance.fr, la société IMS Distribution, ne bénéficie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Selon l'article L. 45-6 du CPCE, lorsqu'un nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle en application de l'article L. 45-2 du CPCE, le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut demander à l'office compétent le transfert du nom de domaine.

La société Hanes France est donc bien fondée à demander le transfert du nom de domaine dimfrance.fr à son profit.

LISTE DES PIÈCES [Liste] ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 08 octobre 2021.

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

- Extrait Kbis du Titulaire, la société IMS DISTRIBUTION, immatriculée le 12 octobre 2004 sous le numéro 479 041 238 au R.C.S. de Evreux et ayant pour nom commercial « I.M.S. » ;
- Statuts de la société IMS DISTRIBUTION mis à jour suite à la décision de l'associé unique du 05 juillet 2021 ;
- Extrait Kbis de la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. immatriculée le 03 juillet 2014 sous le numéro 803 312 537 au R.C.S. de Evreux et ayant pour nom commercial « Distribution Instruments de Musique – D.I.M. » et pour activité « importation, distribution, location, vente d'instruments de musique, matériels de sonorisation et microphones » ;
- Statuts de la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. mis à jour suite aux termes de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2015 ;
- Notice complète de la marque internationale « DIM » numéro 1486698 enregistrée le 30 juillet 2019 par la société DICP Deutsche Invest Capital Partners GmbH Limited Liability Company GmbH pour les classes 35, 36 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « DIM » numéro 005455613 enregistrée le 10 novembre 2006 par les sociétés DIAMOND PAUBER S.r.l et CLAYVER S.r.l. pour les classes 6, 8 et 40 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « DIM DISTRIBUZIONE IMMEDIATA MOLLE » numéro 009400441 enregistrée le 24 septembre 2010 par la société D.I.M. S.R.L. et dûment renouvelée pour les classes 6 et 7 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « dim digital immortality » numéro 018062313 enregistrée le 09 mai 2019 par la société TarMin Eesti Trade OÜ Tööstuse pour les classes 35, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « ECO STEP DIM » numéro 009090432 enregistrée le 10 mai 2010 par la société WE-EF LEUCHTEN GmbH et dûment renouvelée pour les classes 9, 11 et 35 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « DIM T » numéro 004839106 enregistrée le 16 janvier 2006 par la société Took us a long time Limited et dûment renouvelée pour la classe 43 ;
- Notice complète de la marque française « e-DIM » numéro 3998862 enregistrée le 17 avril 2013 par la société Groupe PLURIS pour les classes 35, 41, 42, 44 et 45 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « V-DIM » numéro 010475895 enregistrée le 23 novembre 2011 par la société ELS Energieeffiziente Lichtsysteme GmbH & Co. pour les classes 9, 11 et 37 ;
- Captures d'écran du 07 octobre 2021 de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <dimfrance.com> et notamment :
 - « Magasins » ;
 - « DIM MUSIC » ;
 - « Déstockage » ;
- Diverses photographies d'enseigne du Requérant et notamment :
 - Un panneau d'affichage implanté à proximité des locaux du Titulaire ;

- L'enseigne présente sur la devanture des locaux la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. ;
- Papier entête utilisé par la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. ;
- Diverses factures établies par la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. du 06 février 2016 au 29 septembre 2021 ;
- Diverses factures établies par des fournisseurs pour la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. ;
- Diverses affiches de communication de la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. concernant notamment :
 - Une opération commercial valable jusqu'au 30 septembre 2021 ;
 - La présentation de nouveaux produits ;
- Capture d'écran du 07 octobre 2021 de la page Facebook @DimFranceMusique ;
- Procès-verbal de constat Internet d'huissiers du 04 février 2021 à la requête de la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. pour la défense de ses intérêts ;
- Procès-verbal de constat Internet d'huissiers du 07 octobre 2021 à la requête de la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. pour la défense de ses intérêts ;
- Capture d'écran du 06 octobre 2021 de la page « Saramonic » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <dimfrance.com> ;
- Récapitulatif de la demande en déchéance de la marque « DIM » numéro 1361813, déposée le 07 octobre 2021 par la société Distribution Instruments de Musique – D.I.M. ;
- Décision du 04 avril 2006 rendue par le Directeur général de l'INPI sur l'opposition formée par la société DIM SA à l'enregistrement de la marque « DIM 21 » numéro 05 3 367 108 déposée le 21 juin 2005 ;
- Décision fournie en langue anglaise de la Division Opposition de l'OHMI du 23 janvier 2013 n° B 1590374 accompagnée d'une traduction partielle ;
- Arrêt du tribunal de l'Union européenne, 2^{ème} chambre, du 05 juin 2018, PRADA SA contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et la société The Rich Prada International PT ;
- Décision de la Division Opposition de l'EUIPO du 22 août 2019 n° B 3064999 ;
- Décision de la Division Opposition de l'EUIPO du 27 janvier 2021 n° B 3094706 ;
- Décision de la Division Opposition de l'EUIPO n° B 3113046 ;
- Décision de la Division Opposition de l'EUIPO du 11 août 2020 n° B 3090171 ;
- Décision de la 4^{ème} chambre de recours de l'EUIPO du 16 septembre 2020 affaire R 2233/2019-4.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« OBSERVATIONS EN DÉFENSE POUR LA SOCIÉTÉ I.M.S DISTRIBUTION (dimfrance.fr)

On verra que la société HANES (ci-après "HANES") déclenche une tentative de récupération totalement injustifiée, qui plus est, avec la plus parfaite mauvaise foi.

En effet, sous prétexte que ses marques DIM seraient renommées pour les sous-vêtements, elle prétend avoir un monopole absolu sur le mot "DIM", et empêcher son utilisation pour une activité de distribution d'instruments de musique et audio.

C'est fantaisiste et contraire, tant au droit des marques, qu'à la pratique de l'AFNIC.

Après la présentation de la société I.M.S. (ci-après "IMS") (1), on abordera:

- *la légitimité du dépôt du nom de domaine dimfrance.fr pour proposer une offre de biens, en substance, des instruments de musique et audio (2);*
- *la bonne foi qui entoure ce dépôt (3) ;*
- *la mauvaise foi de HANES (4) ;*
- *en droit, la relative renommée ne permet pas tout ! (5)*

1. La présentation du groupe IMS-DIM

IMS DISTRIBUTION, titulaire du nom de domaine *dimfrance.fr*, est une société par actions simplifiée qui a été créée en 2004, avec pour objet social "importation, distribution, location, vente d'instruments de musique, de matériel de sonorisation et microphones" (pièces 1 et 2 : extrait kbis et statuts).

Elle développe son activité exclusivement dans le domaine de la musique, et distribue des instruments de musique et de sonorisation à une clientèle de professionnels, concrètement, à des magasins de musique, sur l'ensemble du territoire français, voire à l'international.

Le 30 août 2014, elle a réservé le nom de domaine *dimfrance.fr*, en prévision du développement de l'activité de sa société sœur DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE - D.I.M.

On précisera que cette société DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE - D.I.M. a été créée et immatriculée le 3 juillet 2014 (pièces 3 et 4 : kbis DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE - D.I.M. et statuts).

Comme sa dénomination sociale et son nom commercial l'indiquent, elle a pour objet social et activité "importation, distribution, location, vente d'instruments de musique, matériels de sonorisation et microphones" (cf. pièces 3 et 4 précitées).

À l'instar de sa société sœur IMS DISTRIBUTION, DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE - D.I.M. distribue son matériel de musique et audio auprès de magasins professionnels répartis sur toute la France [Capture d'écran de la pièce 5].

Naturellement, le sigle DIM FRANCE est utilisé dans le cadre normal d'une activité commerciale et notamment:

Sur les locaux de ces deux entreprises qui sont situées au même endroit (pièces 6 et 7 : photos de l'entreprise).

Sur le papier à lettres (pièce 8 : exemple de papier à lettres) : il convient d'observer que "AUDIO" et "MUSIC" illustrent sans ambiguïté l'activité.

Sur les factures adressées aux clients (pièces 9 à 25 : exemples de factures) : il convient d'observer (i) que ces factures concernent du matériel de musique, et (ii) s'échelonnent de 2016 à 2021.

Sur les factures adressées par les fournisseurs (pièces 26 à 29 : exemples de factures) : il convient d'observer (i) que ces factures sont adressées à DIM et (ii) qu'elles concernent exclusivement du matériel de musique.

Sur les communiqués publicitaires (pièces 30 à 33: communiqués) : il convient d'observer que ces communiqués ne concernent que du matériel de prise de son et vidéo.

Sur les pages FACEBOOK (pièce 34: extrait FACEBOOK)

ET ENFIN : sur le site *dimfrance*, accessible par les deux noms de domaine *dimfrance.fr* et *dimfrance.com* (pièces 35, 36 et 37: extraits pages écrans du site): [captures d'écran]

Au sujet du site *dimfrance*, il convient de souligner que son contenu, et sa spécialisation (musique, audio) a été constaté par huissier, le 4 février 2021 (pièce 38 : procès-verbal de constat).

Par ailleurs, par un second procès-verbal, cette fois-ci, du 7 octobre 2021, l'huissier a constaté que le nom de domaine *dimfrance.fr* permet d'accéder, via une redirection, au site *dimfrance* (pièce 39 : procès-verbal).

Toutes ces pièces démontrent l'utilisation du signe DIM FRANCE, dans le cadre d'une activité commerciale exclusivement tournée vers les instruments de musique et le matériel audio.

Le nom de domaine *dimfrance.fr* trouve sa place au sein de cette activité commerciale.

2. Le dépôt du nom de domaine *dimfrance.fr* est légitime

Il est légitime, par un commerçant qui utilise le signe DIM FRANCE dans la vie des affaires, fusse en partenariat avec sa société sœur, d'être titulaire du nom de domaine correspondant, et ce, pour au moins trois raisons :

- première raison, pour éviter qu'un tiers ne vienne le réserver afin d'exploiter une

- activité concurrente ;
- seconde raison, pour compléter le dépôt du nom de domaine principal dimfrance.com ;
- troisième raison, pour permettre l'accès au site dimfrance, le cas échéant, via une redirection (cf. pièce 39 : constat d'huissier).

La démarche est d'autant plus légitime que l'offre de biens permise sur le site est totalement différente de celle du demandeur HANES sous ses marques DIM.

En effet, il est quelque peu téméraire, pour ne pas dire, abscons, de tenter de convaincre l'AFNIC que les guitares et les sous-vêtements seraient des biens/produits de même nature et susceptibles d'être confondus.

D'ailleurs, et puisque HANES cite ses marques DIM, il convient de préciser d'ores et déjà que le Tribunal de l'Union Européenne -T.U.E., et les offices tels l'INPI ou l'EUIPO, considèrent tous que les vêtements ne sont ni identiques, ni similaires aux produits du type de ceux offerts sous le sigle DIMFRANCE.

On reviendra plus en détail sur cet état du droit au point 5.

Enfin, la légimité est également flagrante en ce que les clientèles concernées sont doublement différentes.

Doublement différentes car :

- il ne s'agit pas du même public, l'acheteur d'une guitare ne cherche pas des collants, et vice versa;
- dans un cas, il s'agit d'un public professionnel de magasins d'articles de musique, et dans l'autre, du grand public, acheteur de sous-vêtements.

Pour ces raisons multiples et concordantes, il y aura lieu de considérer que le dépôt du nom de domaine dimfrance.fr est légitime.

3. La bonne foi qui entoure le dépôt du nom de domaine dimfrance.fr

IMS n'a pas déposé le nom de domaine dimfrance.fr pour nuire à HANES et à ses marques DIM; on l'a vu, elle l'a fait dans le cadre de l'activité de son groupe.

IMS n'a pas déposé le nom de domaine dimfrance.fr pour le revendre/négocier à HANES ; ce serait d'ailleurs incohérent par rapport aux investissements commerciaux que nécessite l'exploitation réelle d'un signe pour l'ensemble d'une activité économique.

Enfin, le choix de ce nom de domaine n'a certainement pas été fait pour parasiter, ou tirer un quelconque profit indu de la relative renommée de DIM pour les sous-vêtements.

On ne voit pas en quoi cela aurait rapporté ne serait-ce qu'une vente de guitare en plus, ou, inversement, aurait fait perdre une vente de sous-vêtements.

Cette vérité est tellement incontournable qu'en droit, la jurisprudence pose des limites à la protection des marques, fussent-elles renommées, comme on le verra plus en détail au point 5 infra.

4. La mauvaise foi de HANES

Dans la mesure où HANES se complait à accuser les autres de mauvaise foi, il convient de lui retourner le compliment, et ce, pour les raisons suivantes.

Tout d'abord, elle fait une présentation pour le moins limite, voire, au-delà, du site dimfrance puisqu'elle présente une photo tronquée tirée de ce site, laissant penser qu'il s'agirait de personnages féminins en train de s'habiller, donc, en rapport avec les vêtements (cf. pièce HANES n° 19) : [capture]

Alors qu'en réalité, cette photo représente non pas une jeune femme en train de s'habiller, mais en train de se faire poser un micro de marque SARAMONIC ; il est édifiant de se rendre sur le site dimfrance pour y regarder le film d'où cette image est tirée (pièce 40 : extrait du fim) : [capture]

Par ailleurs, HANES essaie d'instrumentaliser l'AFNIC pour tenter de s'arroger un véritable monopole sur le signe DIM.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le 1er juillet 1986, elle a déposé la marque DIM n° 1 361 813, pour revendiquer la totalité des 42 classes alors disponibles, ce qui signifie, qu'en théorie, non contente de faire des sous-vêtements, HANES prétendrait, par exemple, fabriquer/commercialiser:

- de l'engrais pour les terres ;
- des coffres forts ;
- des fongicides ;
- des emplâtres ;
- des couveuses pour les oeufs ;
- des explosifs ;
- de la volaille ;
- de la pois et du bitume ;
- etc ...

Cet inventaire à la Prévert traduit un véritable détournement du droit des marques, puisque, bien évidemment, cette marque n'est pas exploitée pour la quasi-intégralité des produits/services qu'elle désigne, mais uniquement pour les sous-vêtements, et elle permet à HANES d'aller incriminer de multiples activités qui seraient exploitées sous un signe DIM. Il s'agit d'un véritable "outil" d'intimidation.

Cette marque est d'ailleurs invoquée par HANES dans la présente procédure (pièce HANES n° 5.1).

Et bien, pour régler la question, DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE-D.I.M., vient d'engager une procédure de déchéance de cette marque devant le Directeur de l'INPI (pièce 41 ; récépissé de procédure du 7 octobre 2021).

HANES peut d'autant moins se prévaloir d'un quelconque monopole, qu'il existe un nombre conséquent d'autres marques DIM, déposées par des tiers, et enregistrées, dans des domaines bien différents, comme par exemple (pièces 42 à 49 : les différentes marques) :

- une marque DIM pour des services financiers;
- une marque DIM pour des outils diamantés et menuiseries métalliques;
- une marque DIM pour des ressorts et amortisseurs ;
- une marque DIM pour du traitement de données;
- une marque DIM pour des lampes;
- une marque DIM T pour de la restauration ;
- une marque E-DIM pour des services informatiques et médicaux;
- une marque V-DIM pour des installations électriques.

Entre autres, et sans même parler des autres signes DIM (dénominations sociales, noms commerciaux ...).

Enfin, HANES est d'autant plus de mauvaise foi qu'elle connaît, depuis longue date, les limites de la protection de ses marques, puisqu'à au moins deux reprises, ses procédures ont été rejetées :

- par l'INPI, le 4 juin 2006, lequel a estimé que la notoriété de DIM, pour les sous-vêtements, ne lui permettait pas de s'en prendre aux produits "horlogerie et instruments chronométriques, porte-clefs de fantaisie, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage" ; l'INPI précisant même " ... l'application du raisonnement précité implique néanmoins la démonstration de l'existence d'un degré minimum de proximité entre les produits, ce qui n'est absolument pas établi en l'espèce" (pièce 50 : décision INPI / HANES) ;
- par l'EUIPO (ex OHMI), le 23 janvier 2013, laquelle, pour rejeter la procédure de HANES, juge que l'existence d'une marque renommée n'empêche pas le dépôt d'autres signes identiques, sauf à démontrer l'existence d'un véritable profit indu et d'un véritable préjudice (pièce 51 : décision, et traduction libre de l'extrait concerné).

C'est donc en parfaite connaissance de ces limites que HANES n'a pas hésité à vous présenter sa demande.

Il y aura lieu de tenir compte de sa mauvaise foi.

5. La relative renommée ne permet pas tout

HANES invoque la renommée de ses marques dans l'habillement et les sous-vêtements, pour s'attaquer aux instruments de musique.

Il convient de voir jusqu'où des marques renommées ont pu aller, ou ne pas aller, dans leur protection.

Des exemples édifiants peuvent être cités :

- malgré sa renommée pour la mode, la marque PRADA ne peut pas s'attaquer à des services médicaux ou d'extraction minière (pièce 52 : Tribunal de l'Union européenne, 5 juin 2018);
- malgré sa renommée pour les vêtements, la marque CELINE ne peut pas s'attaquer à des services de publicité (pièce 53 : EUIPO, 22 août 2018) ;
- malgré sa renommée pour les vêtements, la marque HUGO BOSS ne peut pas s'attaquer à des services de réparation de véhicules (pièce 54 : EUIPO, 27 janvier 2021) ;
- malgré sa renommée pour les vêtements, la marque MANGO ne peut pas s'attaquer à des services de vente (pièce 55 : EUIPO) ;
- malgré sa renommée pour les vêtements, la marque MANGO ne peut plus s'attaquer à des produits/services boissons, logements, nourriture (pièce 56 : 11 août 2020) ;
- malgré sa renommée pour les sticks pour les lèvres, la marque LABELLO ne peut pas s'attaquer aux vêtements (pièce 57 : EUIPO, 16 septembre 2020) ;

Ces décisions sont des réalités incontournables, et une fois encore, il y a lieu de prendre en compte les différences entre les vêtements et sous-vêtements des marques DIM, et les instruments de musique et audio distribués sur le site dimfrance.

DONC il est demandé à l'AFNIC de rejeter purement et simplement les demandes de la société HANES FRANCE.

Pièces [Liste]. ».

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. 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 <dimfrance.fr> est similaire :

- À l'enseigne « DIM » du Requérant, la société HANES FRANCE, immatriculée le 23 février 2006 sous le numéro 488 727 298 au R.C.S. de Nanterre ;

- Au nom commercial « Dim Paris » du Requérant, la société HANES FRANCE, immatriculée le 23 février 2006 sous le numéro 488 727 298 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque semi-figurative française « DIM » numéro 1361813 enregistrée le 01 juillet 1986 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
 - La marque semi-figurative française « DIM » numéro 3813672 enregistrée le 11 mars 2011 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
 - La marque française « DIM » numéro 1413016 enregistrée le 11 juin 1987 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Au nom de domaine <dim.fr> enregistré le 14 avril 1997 par le Requérant, la société HANES FRANCE.

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

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

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

Le Collège constate que le nom de domaine <dimfrance.fr> est similaire aux marques antérieures « DIM » du Requérant et notamment à la marque semi-figurative française « DIM » numéro 1361813 enregistrée le 01 juillet 1986 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 car il est composé de la marque « DIM » reprise à l'identique suivie du terme « france » territoire sur lequel le Requérant exerce son activité et sur lequel ses marques sont protégées.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société HANES FRANCE (anciennement dénommée DIM SAS) se présente comme « le leader français dans le domaine des sous-vêtements, de la lingerie, des bas et des collants, qu'elle commercialise sous des marques emblématiques telle que la marque « DIM » » ;
- La société HANES FRANCE a également pour nom commercial « Dim Paris » et pour enseigne « DIM » ;
- Le Requérant est titulaire de marques françaises antérieures « DIM » et notamment :
 - La marque semi-figurative française « DIM » numéro 1361813 enregistrée le 01 juillet 1986 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
 - La marque semi-figurative française « DIM » numéro 3813672 enregistrée le 11 mars 2011 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
 - La marque française « DIM » numéro 1413016 enregistrée le 11 juin 1987 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Le Requérant, utilise sa marque dans le cadre de son activité de « vente au détail d'articles textiles, sous-vêtements, lingerie, collants, chaussettes, prêt à porter pour hommes et/ou femmes et/ou enfants et accessoires et tous produits pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité principale estampillés par la

marque de l'un des sociétés du groupe Hanesbrands Inc, et d'autres produits accessoires ou complémentaires » ;

- Le Requérant est présent en ligne sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <dim.fr> ;
- Le Titulaire, la société IMS DISTRIBUTION indique avoir enregistré le nom de domaine <dimfrance.fr> le 30 août 2014, pour sa société sœur, la société DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE – D.I.M., immatriculée le 03 juillet 2014 sous le numéro 803 312 537 au R.C.S. de Evreux ;
- Le nom de domaine <dimfrance.fr>, enregistré le 30 août 2014 par le Titulaire, reprend l'acronyme de la dénomination sociale de sa société sœur, la société DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE – D.I.M. suivie du terme « france » territoire sur lequel ladite société ainsi que le Titulaire exercent leurs activités ;
- Le Titulaire ainsi que la société DISTRIBUTION INSTRUMENTS DE MUSIQUE – D.I.M. ont pour activités : « importation, distribution, location, vente d'instruments de musique, matériels de sonorisation et microphones », activités distinctes de celles exercées par le Requérant ;
- Le Titulaire apporte la preuve qu'il utilise le nom de domaine dans le cadre de son activité à savoir « importation, distribution, location, vente d'instruments de musique, matériels de sonorisation et microphones » en le redirigeant vers son site web <https://www.dimfrance.com>, site sur lequel il propose à la vente de nombreux instruments de musique et matériels de sonorisation et microphones.

Le Collège a ainsi considéré que l'activité du Requérant de vente au détail d'articles textiles, sous-vêtements, lingerie, collants, chaussettes, prêt à porter pour hommes et/ou femmes et/ou enfants et accessoires et celle du Titulaire d'importation, distribution, location, vente d'instruments de musique, matériels de sonorisation et microphones sont des activités distinctes.

Le Collège a donc conclu que les pièces et arguments fournis par le Requérant et le Titulaire permettaient de conclure que le Titulaire du nom de domaine <dimfrance.fr> justifiait d'un intérêt légitime et agissait de bonne foi.

Le Collège a donc décidé que le nom de domaine <dimfrance.fr> respectait les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <dimfrance.fr>.

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 21 octobre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

