

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

iros-shop.fr

Demande n° FR-2023-03263



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société IRO

Le Titulaire du nom de domaine : Madame C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : iros-shop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 octobre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 octobre 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 février 2023 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 Requéranant.
- 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 9 mars 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 6 avril 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <iros-shop.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Requéranante considère que :

i. L'enregistrement du nom de domaine *iros-shop.fr* par son Titulaire est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, sur le fondement de l'article L. 45-2 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques (« CPCE »)

ii. Son titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi, en vertu de l'article R. 20-44-43 du CPCE.

La Requéranante demande à ce que la titularité du Nom de domaine litigieux lui soit transféré, en vertu de l'article L. 45-2 du CPCE.

La Requéranante certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le Nom de domaine litigieux n'est en cours à la date de dépôt de la présente plainte.

A. LES FAITS

Présentation de la Requéranante

La société IRO SASU est une société française créée le 26 novembre 2010 et enregistrée au Registre des Commerces et des Sociétés (France) sous le numéro 528 471 980 (copie du RCS français de la société IRO en Annexe 1).

La Requéranante est spécialisée dans la création et la distribution de vêtements et accessoires sous la marque IRO par l'intermédiaire de son site officiel accessible à l'adresse *www.iroparis.com* mis à disposition des consommateurs dans le monde entier.

L'origine de la marque IRO remonte à 1999. La première marque IRO a été déposée en France le 28 juin 1999 (Annexe 2). Les produits sous la marque IRO ont été lancés en 2005 par les deux frères Arik et Laurent Bitton. La marque est en constant développement en France, et dans le monde entier et bénéficie d'une notoriété en France et à l'international (Annexe 3).

Renommée internationale et française de la Requéranante

L'utilisation de la marque IRO dans le monde entier a permis à IRO de jouir d'une renommée internationale dans la vente de prêt à porter, vêtements et accessoires. Les produits d'IRO sont distribués dans le monde entier dans de nombreux magasins en Europe, Amérique du Nord, Asie, Afrique (Annexe 4).

La Requéranante a investi depuis sa création dans le développement de ses produits, dans la vente et la publicité de sa marque. Les produits sont vendus sous différentes marques, toutes appartenant à la Requéranante, comme « IRO », « IRO.JEANS » et « IRO.LIFE ». La liste de ces marques est en Annexe 2.

Afin de vendre des produits de la marque IRO sur Internet, la Requéranante a enregistré et est titulaire du nom de domaine *iroparis.com* depuis le 1er avril 2012 (Annexe 5), qui dirige vers le site internet et le site de vente en ligne *www.iroparis.com* (Annexe 6).

*Le nom de domaine litigieux *iros-shop.fr**

Dans le cadre de l'exploitation de ses produits et de ses activités en Europe et en France, la Requéranante a appris l'existence du nom de domaine *iros-shop.fr* au mois de janvier 2023

(Annexe 7).

Le site internet accessible à partir de ce nom de domaine n'est pas exploité ce qui montre que le Titulaire n'a aucune intention d'utiliser le nom de domaine.

Le nom de domaine iros-shop.fr reproduit la marque IRO de la Requérente, en y adjoignant l'accolation « shop » qui renvoie à la vente en ligne, principale activité de la Requérente, comme développé ci-après.

B. FONDEMENT DE L'ACTION

Intérêt à agir de la Requérente

1. Les marques antérieures de la Requérente

La Requérente est titulaire des marques IRO, IROPARIS, IROJEANS et IROLIFE qu'elle a protégé en France et au niveau mondial. Chacune des marques de la Requérente a été enregistrée antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (voir Annexes 2 et 7).

Les marques couvrant la France sont les suivantes :

- La marque française verbale IRO N°99800550 déposée le 28 juin 1999. Les produits couvrent les vêtements, chaussures et les chapeaux en classe 25;
- La marque française IRO n°4041561 déposée le 22 octobre 2013 qui couvre les vêtements, chaussures, chapeau des hommes, femmes et enfants – en classe 25;
- La marque de l'Union européenne IRO PARIS n°010711191 déposée le 06 mars 2012 en classes

3, 9, 18, 25.

Les copies des certifications d'enregistrement sont en Annexe 2.

Ces marques sont exploitées.

2. Noms de domaine antérieurs de la Requérente

IRO exerce son activité de vente de prêts à porter, de vêtements et d'accessoires, notamment par le biais de son site internet accessible à l'adresse www.iroparis.com (Annexe 6). Ce nom de domaine a été réservé par la Requérente le 1er avril 2022, soit à une date bien antérieure au Nom de domaine litigieux (fiche Whols en Annexe 5), et est actif depuis lors.

Le Nom de domaine litigieux iros-shop.fr reproduit la marque IRO en y ajoutant le mot "shop" qui signifie en français "boutique" et fait donc référence à la vente en boutique ou en ligne, et en y changeant simplement l'extension '.com' et en la remplaçant par '.fr'.

En réservant le Nom de domaine litigieux, le Titulaire entend donc manifestement tromper les consommateurs en leur faisant croire qu'il s'agit du site français de la Requérente, tout en profitant de sa notoriété et de sa reconnaissance par le public (Annexe 3).

L'ensemble de ce qui précède démontre à l'évidence que la Requérente dispose bien d'un intérêt à agir.

3. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente

Le nom de domaine du Titulaire porte atteinte aux droits des marques de la Requérente en application de l'article L. 45-2 2° du CPCE.

En effet, il est de jurisprudence constante qu'un nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérent dès lors que ce dernier est similaire aux marques antérieures de Requérent et que la marque est reprise dans son intégralité.

Le nom de domaine litigieux est identique, ou en état de cause hautement similaire, aux marques parfaitement distinctives de la Requérente IRO, que le Nom de domaine litigieux ne fait que reprendre. Par ailleurs, l'ajout de la lettre S faisant référence au pluriel et qui ne se prononce pas, du mot « shop » et de l'extension .fr renforce le lien avec la Requérente en

faisant croire que le nom de domaine renvoie simplement au site Internet / à la boutique en ligne de la Requêteurante.

En conséquence, il est indéniable que le Nom de domaine litigieux est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs français et internationaux, au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante est donc caractérisée en raison de la reproduction à l'identique de la marque IRO de la Requêteurante dans le nom de domaine irosshop.fr.

4. Absence de droit ou d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine litigieux

A titre liminaire, la Requêteurante rappelle qu'il est constant qu'un simple enregistrement de nom de domaine ne permet pas, à lui seul, d'établir un droit ou un intérêt légitime.

Le Titulaire pourrait être amené à arguer d'un intérêt légitime, en vertu de l'article R. 20-44-43 du CPCE, notamment :

i. S'il démontrait qu'il fait du nom de domaine un usage non commercial sans intention de tromper le consommateur, ou ;

ii. S'il démontrait qu'il fait du nom de domaine un usage non commercial sans intention de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

En l'espèce, le Nom de domaine litigieux n'entre absolument pas dans ces catégories. Au contraire, en ajoutant le mot « boutique » à la marque IRO, le Titulaire n'a absolument pas l'intention d'en faire un usage non commercial, bien au contraire ; ses seules intentions étant de tromper le consommateur, et de profiter de la notoriété et de la reconnaissance attachée à la marque de la Requêteurante.

En effet, le Titulaire ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination IRO et il n'est absolument pas connu sous quelque dénomination sociale, enseigne ou nom IRO pour de quelconques activités (Annexe 9).

En outre, le Titulaire n'est pas affilié à la Requêteurante. Il n'existe aucun lien de quelque forme ou nature que ce soit, ni aucune relation d'affaires entre la Requêteurante et le Titulaire, qui l'autoriserait à utiliser la marque IRO ou à enregistrer un nom de domaine incorporant ces marques.

Rien ne justifie donc l'enregistrement du nom de domaine litigieux iros-shop.fr si ce n'est de tirer profit de la renommée et des droits de marque de la Requêteurante. La réservation d'un nom de domaine constituant la reproduction de la marque d'un tiers qui en est le propriétaire légitime sans l'utiliser ne constitue pas un usage légitime et de bonne foi.

En conséquence, le Titulaire ne dispose d'aucun droit ni d'intérêt légitime à l'égard du nom de domaine iros-shop.fr.

5. Mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

5.1. Mauvaise foi au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux

Comme énoncé précédemment (A), la Requêteurante jouit sur ses marques d'une notoriété importante en France, et à l'international. La Requêteurante est, en effet, une société française dont le siège social est situé à Paris et qui détient de nombreuses boutiques sous la marque IRO (Annexe 11). La Requêteurante est également titulaire de marques françaises et de l'Union européenne « IRO » et « IRO PARIS », du nom de domaine « iroparis.com » qu'elle exploite pour son activité de vente de prêt à porter en ligne.

Or, selon une jurisprudence constante, la connaissance par le Titulaire du nom litigieux des droits de propriété intellectuelle de la requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ou à tout le moins, le fait qu'il aurait pu en avoir connaissance, constitue un indice de la mauvaise foi du Titulaire au moment de l'enregistrement.

En l'espèce, compte tenu de l'exploitation et de la notoriété de la Requêteurante, le Titulaire ne pouvait sérieusement ignorer l'existence de cette dernière ainsi que ses droits.

5.2. Mauvaise foi dans l'utilisation du nom de domaine litigieux

Comme il l'a été démontré aux points 3 et 4 ci-dessus, le Titulaire a déposé et obtenu le nom de domaine iros-shop.fr dans le seul but de profiter de la renommée et des droits de la Requérante, de tromper les internautes et d'attirer du trafic sur le site internet accessible au Nom de domaine litigieux.

En effet, le site Internet vers lequel le nom de domaine iros-shop.fr renvoie (Annexe 8) :

- Reproduit la marque IRO de la Requérante ;
- Contient le mot « shop » dans son intitulé qui renvoie clairement à une boutique physique ou en ligne ce qui correspond parfaitement à ce que fait la Requérante qui vend sous la marque IRO du prêt à porter sur son site internet accessible à l'adresse www.iroparis.com et dans ses boutiques exerçant sous la marque IRO ;
- Contient l'extension '.fr' renvoyant à une indication géographique en France, à savoir le pays d'origine de la société IRO ce qui accroît le risque de confusion.

Le titulaire entend donc tirer indûment profit des droits de la notoriété de la Requérante en associant illicitement le nom de domaine iros-shop.fr aux droits de la Requérante.

Le nom de domaine iros-shop.fr ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE et de l'article R. 20-44-43 du CPCE, dans la mesure où le Titulaire a manifestement agi de mauvaise foi:

- i. En ayant réservé et utilisé le Nom de domaine litigieux sur lequel un droit est reconnu, sans l'exploiter effectivement ;
- ii. En ayant réservé et utilisé le Nom de domaine litigieux dans le seul but de profiter de la réputation des droits de la Requérante, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Ainsi, en vertu de l'article 45-2 du CPCE, il est expressément demandé que le Nom de domaine litigieux soit transféré à la Requérante.

Respectueusement,
[prénom nom]

Date : 22 février 2023

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Extrait du RCS de la société IRO (8 pages)

Annexe 2 : Portefeuille des marques de la société IRO et copies des certifications d'enregistrement des marques (8 pages)

Annexe 3 : Preuves de la notoriété de la marque IRO (12 pages)

Annexe 4 : Liste des pays dans lesquels la Requérante opère (2 pages)

Annexe 5 : Fiche Whois du nom de domaine iroparis.com (5 pages)

Annexe 6 : Capture d'écran du site iroparis.com (2 pages)

Annexe 7 : Fiche Whois du nom de domaine iros-shop.fr (5 pages)

Annexe 8 : Capture d'écran du site iros-shop.fr (5 pages)

Annexe 9 : Résultats des recherches des droits antérieurs du Titulaire (11 pages)

Annexe 10 : Mail de l'AFNIC du 12 janvier 2023 (6 pages)

Annexe 11 : Boutiques de IRO en France (9 pages) ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des
Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

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 :

- Dans son argumentation, le Requérant déclare être titulaire du nom de domaine <iroparis.com> ;
- Au soutien de cette déclaration le Requérant fournit, en *annexe 5*, l'extrait de base Whois dudit nom de domaine dans lequel le nom du titulaire n'est pas celui du Requérant et aucun autre des documents fournis ne permet d'établir la titularité du Requérant sur ce nom de domaine ; cet élément est dès lors insuffisant pour rapporter la preuve que le Requérant en est titulaire.

Par conséquent, cette pièce n'a pas été prise en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des informations extraites des bases de marques (*annexe 2*) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <iros-shop.fr> est similaire à la marque française « IRO » numéro 99800550 enregistrée le 28 juin 1999 et régulièrement renouvelée pour la classe 25.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <iros-shop.fr> est similaire à la marque française antérieure « IRO » du Requérant numéro 99800550 enregistrée le 28 juin 1999 et régulièrement renouvelée car il est composé de la reprise à l'identique de la marque mise au pluriel par l'ajout du « S » suivie du mot anglais « shop », terme générique signifiant « boutique » en langue française.

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 est la société française IRO immatriculée le 26 novembre 2010 au RCS de Paris sous le numéro 528 471 980 pour des activités de « *Fabrication et négoce de prêt à porter et accessoires* » (annexe 1) ;
- Au vu des articles de presse, des avis clients (annexe 3), de sa liste de marques (annexe 2) et de son réseau de distribution (annexes 4 et 11), le Requérant opère dans la vente de prêt à porter, vêtements et accessoires dans le monde entier dans de nombreux magasins en Europe, Amérique du Nord, Asie, Afrique sous les marques « IRO », « IRO JEANS », « IRO PARIS » et « IRO LIFE » ;
- Le Requérant utilise pour sa boutique en ligne officielle le nom de domaine <iroparis.com> (annexe 6) ;
- Les résultats de recherches effectuées dans les bases de marques, de sociétés et sur le réseau social LinkedIn (annexe 9) ne permettent pas d'établir de droits antérieurs du Titulaire sur les termes « IROS SHOP » ;
- Le Requérant déclare : « *le Titulaire n'est pas affilié à la Requérante. Il n'existe aucun lien de quelque forme ou nature que ce soit, ni aucune relation d'affaires entre la Requérante et le Titulaire, qui l'autoriserait à utiliser la marque IRO ou à enregistrer un nom de domaine incorporant ces marques* » ;
- Le nom de domaine <iros-shop.fr>, enregistré le 31 octobre 2022 est composé :
 - De la reprise à l'identique de la marque française antérieure « IRO » du Requérant mise au pluriel par l'ajout du « S », lettre qui ne se prononce pas et
 - du mot anglais « shop », terme générique signifiant « boutique » en langue française pouvant laisser penser que le site web vers lequel ce nom de domaine renvoie est le point de vente en ligne du Requérant ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requérant en annexes 7 et 8 montrent que le nom de domaine <iros-shop.fr> renvoie le 9 janvier 2023 vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, avait enregistré le nom de domaine <iros-shop.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <iros-shop.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 <iros-shop.fr> au profit du Requérant, la société IRO.

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 07 avril 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

