

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

pierrecardinboutique.fr

Demande n° FR-2024-03894



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN

Le Titulaire du nom de domaine : Madame ou Monsieur X

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pierrecardinboutique.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine 17 novembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 novembre 2024

Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 avril 2024 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 3 mai 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 mai 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<pierrecardinboutique.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 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine pierrecardinboutique.fr est actif et a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

La SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN est une société française qui bénéficie d'un contrat de licence exclusif pour l'utilisation des marques mentionnées ci-après (copie du contrat de licence exclusive en Annexe 1).

L'activité de la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN est réputée en France et dans le monde entier dans le domaine de la Mode, la bijouterie, le design et la parfumerie depuis plus de 50 ans.

Le Requérant rappelle que selon l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques, « 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 Code des postes et des communications électroniques prévoit que « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ; [...]

La SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN détient des droits de marque sur la dénomination PIERRE CARDIN notamment au travers de ses enregistrements de :

- Marque française « PIERRE CARDIN » n° 1374766 déposée le 14 octobre 1986 en classe 3;
- Marque européenne « PIERRE CARDIN » n° 4915362 déposée le 22 novembre 2022 en classes 6, 7, 8, 11, 14, 20 et 21 ;
- Marque européenne « PIERRE CARDIN underwear » n°018949043 déposée le 10 novembre 2023 en classe 25.

Aussi, la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN détient des droits d'exploitation sur la dénomination PIERRE CARDIN, compte tenu du contrat de licence exclusif dont elle bénéficie, au travers des enregistrements suivants :

- Marque européenne « PIERRE CARDIN » n°013381728 déposée le 20 octobre 2014 en classes 3, 9, 18, 20, 25 et 28.
- Marque européenne « PIERRE CARDIN » n°005875554 déposée le 04 mai 2007 en classes 18 et 25.

Ces marques couvrent des produits et services relatifs à l'habillement, aux cosmétiques, aux

accessoires, à la joaillerie et au design (une copie de ces marques est jointe en Annexe 2).

Également, le requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques pour PIERRE CARDIN dans le monde entier (une copie du portefeuille de marques complet est jointe en Annexe 3).

En outre, le Requérant a enregistré et utilisé divers noms de domaine incorporant la marque PIERRE CARDIN tels que, entre autres, pierrecardin.com enregistré le 26 février 1999.

Ainsi, ces noms de domaine reflètent la marque PIERRE CARDIN et se rapportent aux activités du Requérant dans l'industrie de la mode ainsi que dans le domaine des parfums, des accessoires, de la joaillerie et du design (voir Annexe 4).

Outre les marques et les noms de domaine mentionnés ci-dessus, le Requérant est propriétaire de la dénomination sociale SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN - incluant PIERRE CARDIN - inscrite au Registre du Commerce en France depuis le 9 mai 1973 sous le numéro 732 037 056.

Si vous avez besoin de détails historiques supplémentaires sur le plaignant, veuillez consulter : <https://pierrecardin.com/univers>.

Compte tenu de ce qui précède, les droits antérieurs sont incontestablement antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, qui a été enregistré le 17 novembre 2023.

La marque PIERRE CARDIN jouit par ailleurs d'une renommée incontestable compte tenu de son usage ancien et intensif depuis plus de 50 ans.

La marque PIERRE CARDIN est sans aucun doute considérée comme notoire conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris dans les pays de la Convention en raison de son usage ancien et intensif.

En effet, PIERRE CARDIN, Maison fondée en 1950, jouit d'une solide réputation dans l'industrie de la Mode étant considérée comme précurseur en matière de style, notamment pour sa robe bulle créée en 1954 qui lui valut une reconnaissance publique immédiate.

PIERRE CARDIN est également l'inventeur du prêt-à-porter, ayant lancé la première collection de prêt-à-porter féminin en 1959, une gamme plus abordable de vêtements produits en série, de qualité supérieure, mais non sur mesure. Ce fut un énorme succès, inspirant les créateurs du monde entier à lancer à leur tour leur propre ligne de prêt-à-porter. PIERRE CARDIN est également la première maison de couture à choisir de faire défiler des hommes pour présenter sa collection masculine.

Une vision avant-gardiste et révolutionnaire qui a valu à la marque une réputation mondiale importante et incontestable jusqu'à aujourd'hui, comme l'illustrent et le relatent les nombreux articles de presse sur le sujet (Annexe 5.1 à Annexe 5.3).

Ce succès dans le monde de la mode a été suivi d'une grande diversification des produits à partir de 1990, PIERRE CARDIN ayant commencé par lancer sa gamme de parfums, puis de cosmétiques, de bijoux, de montres, de décoration, de design, de linge de maison, d'accessoires....

La marque PIERRE CARDIN jouit d'une grande visibilité, notamment dans les médias, ses créations ayant été portées par [Anonymisation], et ayant donné lieu à d'innombrables

articles de presse et publications sur les réseaux sociaux. Mais elle s'est également fait un nom sur la scène cinématographique, ses créations apparaissant dans de nombreux films, dont la version française de "Retour vers le futur" de [Anonymisation], "La mariée était en noir" de [Anonymisation], "Le Journal d'une femme de chambre" de [Anonymisation], ou plus récemment dans la série « Emily in Paris » de [Anonymisation] (voir les preuves en annexe 6). PIERRE CARDIN représente aujourd'hui 238 boutiques en France et près d'un millier de points de vente dans le monde.

Le Requéranant a constaté dans le courant de l'année 2023 l'existence du nom de domaine faisant l'objet de la présente plainte, enregistré par le défendeur 17 novembre 2023, soit postérieurement aux droits du Requéranant sur les marques PIERRE CARDIN ou sur le nom de domaine pierrecardin.com

Dès lors, cette dénomination « pierrecardinboutique.fr », réservé sans l'autorisation de la Société de Gestion PIERRE CARDIN, n'est rien d'autre que la reproduction servile de la marque PIERRE CARDIN.

Ainsi, le nom de domaine « pierrecardinboutique.fr » induit nécessairement un risque de confusion avec la marque PIERRE CARDIN sur laquelle le Requéranant détient les droits de Propriété industrielle précités. Le terme associé "boutique" est générique et descriptif et ne fait d'ailleurs que renvoyer à l'activité exercée par le Requéranant sous la marque PIERRE CARDIN dans le cadre de la vente de ses différents produits.

Aussi, compte tenu de ses droits, il est établi que le Requéranant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant

Cette dénomination « [pierrecardinboutique](http://pierrecardinboutique.fr) », réservé sans l'autorisation de la Société de Gestion Pierre Cardin, n'est rien d'autre que la reproduction servile de la marque PIERRE CARDIN avec le simple ajout du terme descriptif « boutique ».

Lorsque la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes, qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres, n'empêche pas de conclure à l'existence d'une similitude prêtant à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Ainsi, l'ajout du terme descriptif "boutique" est insuffisant pour considérer que PIERRE CARDIN a perdu son caractère distinctif et attractif. En effet, ce simple ajout ne permet pas d'écarter la similitude du nom de domaine litigieux avec la marque de notre client. Au contraire, il renforce l'association avec notre cliente puisqu'il est purement descriptif des points de vente et des activités exercées par notre cliente, permettant à l'utilisateur de croire qu'il s'agit du site officiel de la boutique PIERRE CARDIN en ligne. L'addition de ce terme descriptif ne peut donc être fortuit.

Compte tenu de la renommée, de l'étendue de la réputation et de la notoriété de PIERRE CARDIN dans le monde entier, le public s'attend à ce que le propriétaire et l'utilisateur du nom de domaine pierrecardinboutique.fr soit associé au plaignant ou qu'il appartienne au plaignant.

En outre, l'extension géographique « .fr » n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom de

domaine litigieux dès lors qu'il s'agit d'un élément purement technique nécessaire à l'enregistrement (Voir notamment en ce sens Décision SYRELI de l'AFNIC FR2014-00770).

Ainsi, le nom de domaine litigieux <pierrecardinboutique.fr> induit nécessairement un risque de confusion avec la marque PIERRE CARDIN sur laquelle la Société de Gestion PIERRE CARDIN détient les droits de Propriété industrielle précités.

Considérant que la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN n'a donné aucune autorisation ni légitimité pour utiliser la marque notoire PIERRE CARDIN, il apparaît clairement que cet enregistrement porte atteinte à ses droits sur PIERRE CARDIN et démontre une intention claire de perturber les activités de notre client sur Internet ainsi que de tirer indûment profit de la marque et de la réputation de PIERRE CARDIN.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le titulaire n'est ni affilié au Requérent, ni autorisé par le Requérent à enregistrer ou utiliser sa marque PIERRE CARDIN ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.

Aucune raison ne justifie donc la réservation du nom de domaine en cause.

L'enregistrement des marques, des noms de domaine et de la dénomination sociale du Requérent précédant largement l'enregistrement du nom de domaine en cause, le titulaire ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1. L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le titulaire connaissait la marque PIERRE CARDIN et la renommée qui lui est attachée et c'est d'ailleurs très certainement celle-ci qui a motivé sa démarche.

Compte tenu de la renommée de la marque PIERRE CARDIN, il ne saurait raisonnablement être considéré que le titulaire en ignorait l'existence.

En effet, le Défendeur avait forcément connaissance de l'existence des droits antérieurs du Requérent lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. D'ailleurs, une simple vérification sur Internet via Google indique l'existence d'une activité de longue durée du Requérent sous le nom de PIERRE CARDIN. Le site web du Requérent apparaît en effet comme le premier résultat sur Google avec le mot clé PIERRE CARDIN (voir Annexe 7 - Recherche Google).

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux constitue une indication de mauvaise foi (Décision AFNIC FR-2012-00028 - pornochic.fr – Annexe 8).

Théoriquement, le Défendeur aurait dû préalablement vérifier la disponibilité du Nom de Domaine avant de l'enregistrer. En tout état de cause, le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de droits antérieurs sur PIERRE CARDIN et l'usage antérieur de ce nom notoire, à titre de marque et de nom de domaine.

En effet, même si le Défendeur n'a pas effectué de recherches dans le Registre des Marques, la marque antérieure PIERRE CARDIN bénéficie d'une très grande notoriété à travers le monde comme expliqué ci-dessus.

En conséquence, la reproduction des marques du Requérant en combinaison notamment avec le mot "boutique" dans le nom de domaine litigieux prouve que le Défendeur avait connaissance de l'existence de la marque du Requérant.

Aucune explication ne peut être raisonnablement avancée pour comprendre pourquoi le Défendeur a choisi ledit nom de domaine, si ce n'est pour exploiter le fonds de commerce et la réputation du Requérant sur ses marques PIERRE CARDIN et induire les internautes en erreur.

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Une analyse de la situation et de l'usage du nom de domaine litigieux ne peut que conduire à établir que le titulaire utilise ce nom de domaine de mauvaise foi.

Il convient tout d'abord de rappeler que ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque PIERRE CARDIN du Requérant qui bénéficie d'une renommée établie et incontestable en France. Aussi, il ressort de la jurisprudence constante de l'Afnic que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque de renommée par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi (Voir par exemple la décision Syreli FR-2016-01177 abc-direct-cuisine.fr ; Décision Syreli FR-2016-01179 lacentraleducampingcar.fr ; Décision Syreli FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr – Annexe 9).

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n'est pas exploité. Or, nous tenons à souligner que la détention passive d'un nom de domaine peut être considérée comme manifestant un comportement de mauvaise foi (Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

La détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur alors que la marque est renommée établit que ce dernier n'est pas en mesure de faire un usage loyal et légitime du nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux, même non exploité, a assurément vocation à attirer les internautes pour les détourner du site exploité par le Requérant. Cela est d'autant plus vrai que la simple détention passive d'un nom de domaine permet déjà d'exploiter des adresses Internet et donc de détourner les consommateurs du titulaire de la marque, en exploitant sa renommée.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <pierrecardinboutique.fr> de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine < pierrecardinboutique.fr> lui soit transféré.

Annexe 1 : Copie du contrat de licence exclusive au bénéfice de la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN

Annexe 2 : Copies des marques françaises et de l'Union européenne citées

Annexe 3 : Portefeuille complet de marques PIERRE CARDIN

Annexe 4 : pierrecardin.com

Annexe 5.1 : Article de presse « PIERRE CARDIN La révolution de la Mode » - MVC Magazine

Annexe 5.2 : Article de presse issu du TIME MAGAZINE, 1974, numéro dédié à PIERRE CARDIN

Annexe 5.3 : Articles de presse au sujet de PIERRE CARDIN

Annexe 6 : Screenshots issus des réseaux sociaux et de la presse faisant apparaître des célébrités portant du PIERRE CARDIN

Annexe 7 : Recherche Google pour PIERRE CARDIN

Annexe 8 : Décision AFNIC FR-2012-00028 - pornochic.fr

Annexe 9 : Décision Syreli FR-2016-01186 labanquepopulaire.fr»

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a 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 le Titulaire lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes.

Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (annexe 2) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pierrecardinboutique.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque verbale française « PIERRE CARDIN » numéro 4915362 enregistrée le 22 novembre 2022 pour les classes 6 ; 7 ; 8 ; 11 ; 14 ; 20 et 21;
- La marque verbale de l'Union européenne « pierre cardin underwear »

numéro 018949043 enregistrée le 10 novembre 2023 pour la classe 25 ;

- La marque verbale française « PIERRE CARDIN » numéro 1374766 enregistrée le 14 octobre 1986 et dûment renouvelée pour la classe 3 ;

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 <pierrecardinboutique.fr> est similaire aux marques antérieures « PIERRE CARDIN » du Requérant et notamment à la marque verbale française « PIERRE CARDIN » numéro 4915362 enregistrée le 22 novembre 2022, car il est composé de ladite marque « PIERRE CARDIN » reprise dans son intégralité et du terme générique « boutique » pouvant faire référence aux points de ventes du Requérant situés sur le territoire français.

Le Collège a considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la 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 SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN, qui se présente comme une société spécialisée dans les domaines de la mode, de la bijouterie, du design et de la parfumerie, jouissant d'une réputation établie en France et à l'international depuis plus de 50 ans. Le Requérant dispose actuellement de 238 boutiques en France et de près de mille points de vente à travers le monde (*annexes 4 à 6*) ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises antérieures et notamment la marque verbale française « PIERRE CARDIN » numéro 4915362 enregistrée le 22 novembre 2022 pour les classes 6 ; 7 ; 8 ; 11 ; 14 ; 20 et 21 (*annexe 2*) ;
- Plusieurs articles de presse fournis par le Requérant reconnaissent sa notoriété ainsi que celle de ses marques (*annexes 5.1 à 6*) ;
- Une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur le terme « PIERRE CARDIN » démontre que le premier résultat est le site web du Requérant, qu'il déclare exploiter, <https://pierrecardin.com> (*annexe 7*) ;
- Le nom de domaine <pierrecardinboutique.fr> est similaire aux marques antérieures « PIERRE CARDIN » du Requérant et notamment à la marque verbale française « PIERRE CARDIN » numéro 4915362 enregistrée le 22 novembre 2022, car il est composé de ladite marque « PIERRE CARDIN » reprise dans son intégralité et du terme générique « boutique » pouvant faire référence aux points de ventes du Requérant situés sur le territoire français ;
- Le Requérant déclare que « *Le titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou utiliser sa marque PIERRE CARDIN ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.* » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ces faisceaux d'indice, 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 et avait enregistré le nom de domaine <pierrecardinboutique.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 <pierrecardinboutique.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 <pierrecardinboutique.fr> au profit du Requérant, la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN.

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 Guyancourt, le 07 juin 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

