

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

lancaster-official.fr

Demande n° FR-2025-0X4208



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société LANCASTER

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lancaster-official.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 octobre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 octobre 2025

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 janvier 2025 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 13 février 2025.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 février 2025

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mars 2025.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lancaster-official.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]

« I. Parties :

Requérant :

La société LANCASTER, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 387 651 565, dont le siège social est situé 422 RUE SAINT-HONORE, 75008 PARIS (Annexe 1).

Ci-après la « société LANCASTER » ou la « Requérante »

Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom de la Requérante est : [coordonnées complètes du mandataire]

Titulaire :

N/A

Les données fournies par l'extrait « Whois » ne permettent pas de déterminer l'identité du Titulaire du nom de domaine ci-après mentionné (Annexe 2).

II. Nom de domaine contesté : <lancaster-official.fr>

Ce nom de domaine a été créé le 17 octobre 2024 (soit postérieurement au 1er juillet 2011).

Ce nom de domaine expire le 17 octobre 2025.

L'extrait « Whois » du nom de domaine mentionne les informations suivantes concernant le bureau d'enregistrement :

SARL LWS

10, rue Penthievre

75008 Paris

Tél. : +33 8 26 10 24 13

Email : domaine@lws.fr

L'enregistrement du nom de domaine <lancaster-official.fr> (ci-après le « Nom de domaine litigieux ») viole les dispositions de l'article L45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques qui dispose que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est 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.

III. L'intérêt à agir de la société LANCASTER

La société LANCASTER est une entreprise française spécialisée depuis plus de 30 ans dans la création d'articles de maroquinerie.

La société LANCASTER exerce son activité sous la marque « LANCASTER » qui a fait l'objet de plusieurs enregistrements de marques, tant sous forme verbale que figurative, parmi lesquels (ci-après la « Marque LANCASTER ») :

- La marque verbale de l'Union Européenne « LANCASTER » enregistrée le 29 mai 1990 sous le numéro 1612663, dûment renouvelée, et protégée pour différents produits relevant des classes 18, 25 (notamment sacs à main, vêtements) issues de la Classification internationale de Nice ;

- La marque figurative de l'Union Européenne enregistrée le 11 novembre 2020 sous le

numéro 018340889, dûment renouvelée, et protégée pour différents produits relevant des classes 18, 25 (notamment sacs à main, vêtements) issues de la Classification internationale de Nice

(Annexe 3)

La Marque LANCASTER est apposée sur de nombreux produits de maroquinerie (sacs, portemonnaie, portefeuille, etc.) et de vêtements (gants, ceintures, etc.) et fait l'objet d'une exploitation intensive depuis de nombreuses années.

Fort de son succès et de sa renommée dans son activité, la Requérante commercialise ses produits et fait la promotion de son activité sous les signes « LANCASTER » et « LANCASTER PARIS » (voir Annexe 9), tant en ligne que via des points de vente physiques et ce, dans le monde entier. Les produits et collections de la Requérante sont ainsi disponibles dans de nombreux pays à travers le monde. En particulier, elle dispose de 8 points de vente en France en propre et de nombreux revendeurs (Annexe 4).

La Marque LANCASTER bénéficie ainsi d'une certaine notoriété, en particulier en France (Annexe 5).

La Requérante est également titulaire des noms de domaine <lancaster.fr> et <lancaster.com> réservés en 1998 et 1995 qui dirigent vers un site internet permettant aux consommateurs de consulter les collections de la société LANCASTER et de les acheter (Annexe 6).

Par conséquent, la Requérante dispose de droits antérieurs au Nom de domaine litigieux, et est donc recevable à agir.

IV. L'atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du CPCE

A. L'atteinte aux droits invoqués par la Requérante

La Requérante a récemment constaté l'enregistrement, en date du 17 octobre dernier, du nom de domaine <lancaster-official.fr>, auprès du bureau d'enregistrement LWS (Annexe 2).

Ce nom de domaine est ainsi composé de deux termes :

- Le signe verbal « LANCASTER » correspondant à l'identique :

o à la marque détenue par la Requérante et déposée en 1990 ;

o aux noms de domaine enregistrée par la Requérante en 1998 et 1995 ;

o à la dénomination sociale de la Requérante, immatriculée en 2016

- Le terme « official » (traduction du terme « officiel » en anglais) renvoyant à un terme générique supposé attester du caractère légitime et authentique du site internet (Annexe 7)

Le Nom de domaine litigieux utilise également l'extension « .fr » à l'instar de la Requérante (nom de domaine antérieur au Nom de domaine litigieux).

Le Nom de domaine litigieux intègre donc une reproduction illicite de la marque « LANCASTER » susvisée.

De surcroît, l'adjonction du terme « official » n'est pas de nature à exclure le risque de confusion dans l'esprit du consommateur face au Nom de domaine litigieux.

En effet, les consommateurs sont régulièrement alertés depuis plusieurs années, sur les risques de fraude dans le cadre de leur achat et plus généralement de leur navigation sur le site internet, raison pour laquelle l'ajout du terme « official » (ou « officiel » en français) est utilisé par de nombreuses marques dans leur communication (en particulier sur les réseaux sociaux) en vue d'attester et de rassurer la clientèle sur le caractère authentique de la page internet consultée (Annexe 7).

Aussi, l'accolement du terme « official » à la marque « LANCASTER » dans le Nom de domaine litigieux est constitutif de cybersquattage et induit nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur le laissant faussement penser qu'il visite le véritable site internet du titulaire de la Marque reproduite (Voir cas similaire SYRELI n°FR-2023-03474 <g7-officiel.fr> - Annexe 8).

Les consommateurs seront ainsi amenés à croire que le Nom de domaine litigieux (i) renvoie au site officiel de la Requérante, dédié à la commercialisation de ses articles originaux et (ii)

qu'il appartient à la Requêteurante ; ce qui n'est pas le cas.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe « .fr » ne suffit pas à échapper à la conclusion que le nom de domaine est similaire à la marque de la Requêteurante et ne change pas l'impression générale selon laquelle la désignation est affiliée à la marque de la Requêteurante.

Par conséquent, la Requêteurante soutient que le Nom de domaine litigieux, en ce qu'il reprend à l'identique le terme « LANCASTER », est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

B. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire du Nom de domaine litigieux

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la Requêteurante.

En effet, la société LANCASTER n'a accordé aucun droit de licence sur la Marque LANCASTER ni aucun droit d'utilisation de ce terme ou d'enregistrement d'un nom de domaine et en particulier en l'espèce du Nom de domaine litigieux reprenant le terme « LANCASTER ».

Aucune personne physique ou morale n'a jamais requis ou obtenu l'autorisation auprès de la société LANCASTER d'exploiter le Nom de domaine litigieux intégrant la Marque LANCASTER exploitée et détenue par la Requêteurante.

Le Titulaire a enregistré le Nom de domaine litigieux en octobre 2024 et la Requêteurante justifie disposer de droits sur le nom « LANCASTER » depuis 1990.

Le Titulaire ne peut donc justifier d'aucun droit antérieur tenant au Nom de domaine litigieux. Il ressort donc de ce qui précède que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime quant à l'enregistrement du Nom de domaine litigieux.

C. La mauvaise foi du Titulaire du Nom de domaine litigieux

Selon l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques,

« 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 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 enregistrant le nom de domaine <lancaster-official.fr>, le Titulaire agit sans conteste de mauvaise foi.

En effet, le Nom de domaine litigieux reprend, à l'identique, la Marque de la Requêteurante, société reconnue depuis plus de 30 ans dans le domaine de la maroquinerie (Annexe 5).

L'accolement du terme « official » - terme intrinsèquement attractif et rassurant pour un consommateur français qui comprendra qu'il s'agit de la traduction du terme « officiel » - à la marque « LANCASTER » dans le Nom de domaine litigieux est constitutif de cybersquattage et a pour unique vocation d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le seul ajout de ce terme devenu commun pour les marques (Annexe 7) est de nature à faire croire au consommateur que le Nom de domaine litigieux est en lien avec la Requêteurante ou autorisé par elle.

En l'espèce, le Nom de domaine litigieux n'est pas exploité (Annexe 10).

L'ensemble de ces éléments démontre ainsi la volonté du Titulaire, non pas de proposer une offre de bien ou de services légitime, mais de tirer profit de la notoriété de la Requêteurante (Annexe 8 bis).

Par conséquent, la Requêteurante démontre la mauvaise foi du Titulaire dans l'enregistrement du nom de domaine <lancaster-official.fr>, principalement dans le but de profiter de la renommée de la Requêteurante.

V. Mesures de réparation demandées :

Conformément aux dispositions de l'article L45-6 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 ».

La société LANCASTER sollicite ainsi du Collège constitué dans le cadre de la présente procédure, la transmission du nom de domaine <lancaster-official.fr> à son profit.

VI. Liste des annexes :

Annexe 1 : Extrait Kbis concernant la société LANCASTER

Annexe 2 : Extrait Whois concernant le nom de domaine <lancaster-official.fr>

Annexe 3 : Certificats d'enregistrement des marques « LANCASTER » appartenant à la Requérante

Annexe 4 : Liste des points de vente de la société LANCASTER

Annexe 5 : Revue de presse concernant la société LANCASTER

Annexe 6 : Extraits Whois concernant les noms de domaine <lancaster.fr> et <lancaster.com> appartenant à la Requérante

Annexe 7 : Extraits de comptes Instagram utilisant le terme « officiel » / « official »

Annexe 8 : SYRELI n°FR-2023-03474 <g7-officiel.fr>

Annexe 8 bis : SYRELI n°FR-2021-02554 <caisse-pargne.fr> ; SYRELI n°FR-2022-02889 <lesechoslesparisien.fr>

Annexe 9 : Capture écran du site internet www.lancaster.com

Annexe 10 : Capture écran du site internet www.lancaster-official.fr ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine <lancaster-official.fr> et, à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 février 2025.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]

« Bonjour, Suite à un courrier reçu de votre part, je vous informe que mon nom a été utilisé à mon insu. Victime d'usurpation d'identité je vous joint ma plainte afin de justifier. »

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 de l'extrait Kbis (annexe 1), des certificats d'enregistrement de marques (annexes 3) et des extraits de base Whois (annexes 6) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande le nom de domaine <lancaster-official.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société LANCASTER, immatriculée le 13 mai 2016 sous le numéro 387 651 565 au RCS de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale de l'Union européenne « LANCASTER » numéro 018340878 enregistrée le 19 novembre 2020 pour les classes 18 et 25 ;
 - La marque semi-figurative de l'Union européenne « LANCASTER » numéro 018340889 enregistrée le 19 novembre 2020 pour les classes 18 et 25 ;
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <lancaster.fr> enregistré le 17 novembre 1998 ;
 - <lancaster.com> enregistré le 17 avril 1995.

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

ii. L'accord du Titulaire

Au regard du récépissé de dépôt de plainte et de l'argumentaire fournis par le Titulaire, le Collège constate que :

- Le Titulaire a reçu la notification d'ouverture de la présente procédure SYRELI à son adresse postale ;
- Muni des codes d'accès à la plateforme, le Titulaire a répondu en indiquant « *Bonjour, Suite à un courrier reçu de votre part, je vous informe que mon nom a été utilisé à mon insu. Victime d'usurpation d'identité je vous joint ma plainte afin de justifier* ».

Le Collège a donc considéré que le Titulaire n'avait pas demandé l'enregistrement du nom de domaine et qu'il avait donné implicitement son accord pour la transmission du nom de domaine <lancaster-official.fr> au Requérant, la société LANCASTER.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <lancaster-official.fr> au Requérant, la société LANCASTER.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 13 mars 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

