



DÉCISION DE L'AFNIC

pepejeanssoldes.fr

Demande n° FR-2013-00442

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PJ Hungary
Le Titulaire du nom de domaine : M. Joncarl M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pepejeanssoldes.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 septembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'anniversaire du nom de domaine : 7 septembre 2014
Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 septembre 2013 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 1er 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 12 septembre 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 14 octobre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Pages du site web www.pepejeans.com/fr relatives à l'historique de la société PEPE JEANS LONDON ;
- Liste de marques déposées composées en partie ou en totalité des termes « pepe » et/ou « jeans » ;
- Liste de noms de domaine composés en partie ou en totalité des termes « pepe » et/ou « jeans » sous diverses extensions ;
- Planisphère mondial du 2 août 2013 localisant les magasins Pepe Jeans London ;
- Page d'accueil du site internet www.pepejeans.com/fr au 1er août 2013 ;
- Pages du site internet www.pepejeans.com/fr au 1er août 2013 relatives à des campagnes publicitaires de Pepe Jeans de 1992 à 2013 ;
- Pages du site internet www.pepejeans.com/fr au 2 août 2013 relative à la localisation des boutiques de Pepe Jeans en France ainsi qu'aux produits et services de Pepe Jeans (T-shirts, jeans, applications) ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran :
 - <pepejeans.org> le 10 septembre 2001 ;
 - <pepejeans.net> le 19 juillet 2002 ;
 - <pepejeans.info> le 1er août 2001 ;
 - <pepejeans.com> le 4 mars 1996 ;
 - <pepejeans.fr> le 11 février 2004 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « PEPE JEANS LONDON » en vigueur en France, enregistrée le 20 décembre 2002 sous le numéro 2970895 par le Requéran et dûment renouvelée depuis pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 35 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « PEPE JEANS » en vigueur en France, enregistrée le 9 août 2000 sous le numéro 1807379 par le Requéran et dûment renouvelée depuis pour les classes 3, 9, 14 et 18 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire tridimensionnelle « PEPE JEANS » en vigueur en France, enregistrée le 16 juin 1997 sous le numéro 556738 par le Requéran et dûment renouvelée depuis pour la classe 25 ;
- Extrait du 2 mai 2013 de la base Whois du nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> enregistré le 7 septembre 2012 par M. Joncarl M. ;
- Pouvoir d'agir devant l'Afnic en anglais donné le 5 juin 2013 à Maître Julio P. par Mme Sara E. M. représentante légale du Requéran.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1/ Intérêt à agir du Requéran

Le Requéran, PJ Hungary, fait partie de Pepe Jeans Group, connu pour être l'un des principaux

producteurs de vêtements jean pour hommes, femmes et enfants, sous les marques PEPE JEANS et PEPE JEANS LONDON.

PEPE JEANS a vu le jour à Londres en 1973 et, au fil des ans, elle est devenue une marque renommée commercialisée dans toute l'Europe, dans des pays d'Asie, Afrique, Amérique, ainsi qu'en Australie. Ci-joint comme Annexe 1 un bref compte-rendu historique relatif à la compagnie.

PEPE JEANS constitue une marque renommée puisqu'elle est connue au niveau international, par le commun de la population. Les données suivantes prouvent ce point :

1. PJ Hungary a sollicité et déposé des marques dans quelques 100 pays différents, comme montré à l'Annexe 2.

2. PJ Hungary a déposé de nombreux noms de domaine contenant les termes Pepe Jeans et Pepe Jeans London. À l'Annexe 3, est présentée une liste de noms de domaine.

3. Il y a quelques 200 magasins PEPE JEANS tout autour du monde. Ci-joint l'Annexe 4 sur les magasins.

4. PEPE JEANS est le sponsor de la Formule 1 Red Bull Racing Team comme le montre l'Annexe 5.

5. Le Requéant a investi une considérable quantité de temps, argent et d'efforts dans le marketing et la promotion de la marque PEPE JEANS dans le monde entier. En outre, il faut observer que des célébrités de renom ont prêté leur image pour les campagnes publicitaires de PEPE JEANS (Annexe 6). Le Requéant a une importante présence en France avec des magasins, la boutique online et les apps pour le portable comme le montre l'Annexe 7.

Le Requéant est titulaire des noms de domaine identiques ou similaires avec une autre extension au nom de domaine disputé. Ainsi, à mode d'exemple, le Requéant est titulaire des domaines pepejeans.com, pepejeans.net, pepejeans.org, pepejeans.info. De même, le Requéant est titulaire du nom de domaine similaire à celui disputé et avec la même extension pepejeans.fr (Annexe 8).

PJ Hungary est titulaire de nombreuses marques déposées dans le domaine national, communautaire et international, consistant dans les termes «Pepe Jeans» et «Pepe Jeans London». Il faut observer que la majeure partie de ces marques a été demandée bien avant le dépôt du nom de domaine controversé.

Comme preuve de la titularité du demandeur dans ces marques, nous présentons à l'Annexe 9 copies des rapports obtenus de la base de données de l'OHMI.

Comme on peut l'apprécier, les marques propriété de PJ Hungary sont pratiquement identiques au nom du domaine disputé.

En raison de la ressemblance quasiment identique entre les marques et les noms de domaine propriété du Requéant et le nom de domaine disputé, il est indéniable que PJ Hungary possède un intérêt légitime dans cette procédure ainsi qu'à demander le transfert du nom de domaine.

2/ L'Atteinte aux dispositions de l'article I. 45-2 du CPCE

Aux termes de l'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés 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. La société PJ Hungary affirme donc que l'enregistrement du nom de domaine pepejeanssoldes.fr est contraire à l'article 45 CPCE car est de nature à engendrer un important risque de confusion avec les marques détenues par le Requéant, et donc porter atteinte à ses marques et à la notoriété qui y est attachée. De plus, l'enregistrement du nom de domaine pepejeanssoldes.fr ne peut être justifié par aucun intérêt légitime et a été effectué de mauvaise foi.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Requéant est titulaire de la marque PEPE JEANS enregistrée en France et à l'étranger, et notamment des marques suivantes:

Marque communautaire PEPE JEANS LONDON, N° 002970895, en date du 14 décembre 2004.

Marque communautaire PEPE JEANS, N° 001807379, en date du 3 mars 2001.

Marque communautaire PEPE JEANS, N° 000556738, en date du 4 décembre 1998.

Le nom de domaine pepejeanssoldes.fr, réservé postérieurement à ces droits de marque, est constitué des termes «PEPE JEANS» et «SOLDES» et de l'extension «.FR» (Annexe 10).

Force est de constater que le nom de domaine contesté reproduit intégralement, et de surcroît en attaque, la marque PEPE JEANS du Requéant. Ceci est de nature à établir un risque de confusion

entre le nom de domaine et la marque du Requérant. La présence du terme générique SOLDES au sein du nom de domaine contesté n'est à cet égard pas suffisante pour écarter ce risque de confusion. En effet, l'adjonction d'un terme générique à une marque enregistrée distinctive pour constituer un nom de domaine n'est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion. Il est ainsi évident que le Titulaire a utilisé la marque PEPE JEANS en combinaison avec le terme SOLDES afin de susciter un risque de confusion chez l'internaute.

Enfin, l'addition de l'extension .fr n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du public dans la mesure où elle est nécessaire pour l'enregistrement du nom de domaine en lui-même.

La marque de le Requérant PEPE JEANS est de plus notoire et bénéficie donc d'une protection élargie. Or, en l'espèce, le nom de domaine litigieux reproduit l'intégralité de la marque du Requérant, ce qui ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour l'internaute d'attention moyenne. Il doit enfin être signalé que le Requérant a enregistré des nombreux noms de domaine PEPE JEANS. Les whois de certains des noms de domaine PEPE JEANS au nom du Requérant sont joints en Annexe 8.

L'imitation entre la marque PEPE JEANS et le nom de domaine pepejeanssoldes.fr est par conséquent évidente: le nom de domaine litigieux est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PJ Hungary.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Titulaire n'a obtenu une quelconque autorisation pour l'exploiter à titre de nom de domaine. De plus, le Titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine en question, ni ne fournit de services ou n'a de relations commerciales avec le Requérant.

Le Titulaire ne peut ainsi justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux.

Il est rappelé que le Requérant n'a conféré aucun droit d'utilisation de ses marques ou de ses noms de domaine au Titulaire. Aussi, en réservant ce nom de domaine, le Titulaire a ainsi sciemment tenté d'attirer les Internaute, qui souhaitaient en fait aller sur le site de PJ Hungary, en créant une probabilité de confusion avec les marques et le site Internet du Requérant.

Enfin, la marque du Requérant étant notoire et parfaitement distinctive, l'utilisation de cette marque par le Titulaire ne peut être considérée comme une utilisation légitime du nom de domaine.

3/ Mauvaise foi du titulaire

Le Requérant ainsi que sa marque PEPE JEANS étant notoire, il est impossible de considérer que le Titulaire n'avait pas connaissance des droits du Requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine.

Le fait que le Titulaire ait associé le signe PEPE JEANS avec le terme SOLDES dans le nom de domaine litigieux laissant ainsi entendre qu'il est lié, d'une manière ou d'une autre, avec les marques et/ou l'activité commerciale du Requérant montre également que l'enregistrement du nom de domaine pepejeanssoldes.fr a été effectué de mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet inactif, ce qui constitue un acte de détention passive du nom de domaine litigieux. Cela étant, il est difficile d'imaginer que le nom de domaine litigieux puisse être utilisé de manière légitime par le Titulaire, c'est-à-dire sans créer de confusion avec les marques du Requérant.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

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 présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Aux marques communautaires, en vigueur en France, enregistrées par le Requérant, la société PJ HUNGARY :
 - « PEPE JEANS LONDON » le 20 décembre 2002 sous le numéro 2970895 ;
 - « PEPE JEANS » le 9 août 2000 sous le numéro 1807379 ;
 - « PEPE JEANS » le 16 juin 1997 sous le numéro 556738 ;

- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <pepejeans.org> le 10 septembre 2001 ;
 - <pepejeans.net> le 19 juillet 2002 ;
 - <pepejeans.info> le 1er août 2001 ;
 - <pepejeans.com> le 4 mars 1996 ;
 - <pepejeans.fr> le 11 février 2004.

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <pepejeanssoldes.fr>, constitué d'une part d'une reprise de la marque « PEPE JEANS » et d'autre part du terme générique « soldes », technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée, est similaire à la marque communautaire antérieure « PEPE JEANS LONDON » visant la France, enregistrée le 20 décembre 2002 sous le numéro 2970895 et dûment renouvelée par le Requérant.

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

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que le Requérant indique ne pas avoir conféré au Titulaire de droit d'utilisation de ses marques ou de ses noms de domaine.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire
 - Le Requérant indique que « Le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet inactif » cependant il n'en apporte pas la preuve ;
 - Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « PEPE JEANS » nationales, internationales et aussi communautaires visant la France, marques antérieures au nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> ;
 - La marque « PEPE JEANS » du Requérant est une des marques phare du secteur des jeans, présente dans plus de 60 pays aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine ;
 - Le nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> constitué de la reprise de « PEPE JEANS » de la marque communautaire antérieure « PEPE JEANS LONDON » visant

la France, enregistrée le 20 décembre 2002 sous le numéro 2970895 et du terme « soldes », technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée dans le secteur d'activité du Requérant et qui est, au surplus, une pratique couverte par la marque notamment dans le cadre des « services de vente au détail dans les commerces et via les réseaux mondiaux de communication » ;

- Le Titulaire résidant en Europe ne peut donc ignorer l'existence des droits du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait demandé l'enregistrement du nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un droit reconnu sur ce nom en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> au profit du Requérant.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 14 octobre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD