



DÉCISION DE L'AFNIC

pepejeanssoldes.fr

Demande n°FR-2013-00381

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 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 juin 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 Requéant.
- 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 19 juin 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 22 juillet 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, 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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir d'agir devant l'Afnic en anglais donné à Maître Julio P. par Mme Sara E. M. représentante légale de la société PJ HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG ;
- Page en anglais du site web www.pepejeans.com relative à l'historique de la société PEPE JEANS LONDON ;
- Liste de noms de domaine composés en partie ou en totalité des termes « pepe » et/ou « jeans » sous diverses extensions ;
- Liste de marques déposées composées en partie ou en totalité des termes « pepe » et/ou « jeans » ;
- Planisphère mondial localisant les magasins Pepe Jeans London ;
- Page du site internet www.pepejeans.com relative à « F1 FASHION CAMPAIGN AT MONACO » ;
- Page en anglais du site internet www.manhic.com relative à Cristiano Ronaldo, l'une des stars de la campagne publicitaire de Pepe Jeans ;
- Notice complète de la marque états-unienne « PEPE JEANS LONDON » enregistrée le 19 décembre 1995 sous le numéro 1943125 par la société PEPE (U.K.), Ltd. Corporation United Kingdom et dont le dernier titulaire inscrit est le Requéant, la société PJ HUNGARY ;
- Notice complète de la marque états-unienne « PEPE JEANS LONDON » déposée le 5 août 1993 sous le numéro 1951723 par la société PEPE (U.K.), Ltd. Corporation United Kingdom et dont le dernier titulaire inscrit est le Requéant, la société PJ HUNGARY ;
- Notice complète de la marque états-unienne « PEPE JEANS » déposée le 19 septembre 1995 sous le numéro 1919855 par la société PEPE (U.K.), Ltd. Corporation United Kingdom et dont le dernier titulaire inscrit est le Requéant, la société PJ HUNGARY ;

- Notice complète de la marque malaysienne « PEPE JEANS LONDON » enregistrée le 23 septembre 1993 sous le numéro 93007447 par la société PEPE (U.K.), Ltd. Corporation United Kingdom ;
- Notice complète en langue arabe de la marque libanaise « PEPE JEANS » déposée le 6 juillet 2011 sous le numéro 136607/1 ;
- Notice complète de la marque philippine « PEPE JEANS LONDON STYLISED » enregistrée le 9 janvier 2010 sous le numéro 42010013201 par le Requérant, la société PJ HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG ;
- Notice complète de la marque australienne « PEPE JEANS LONDON » enregistrée le 19 août 1993 sous le numéro 609627 par le Requérant, la société PJ HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> enregistré le 7 septembre 2012 par M. Joncarl M. ;
- Copie d'un courriel interrogeant le Requérant sur la fiabilité du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <pepejeanssoldes.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1/ Intérêt à agir du Requérant

Le demandeur, 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, tant au niveau national qu'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 », « 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 demandeur 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. À l'annexe 6 se trouvent des exemples d'annonces de la marque Pepe Jeans dans plusieurs pays.

Le demandeur est titulaire de noms de domaine identiques ou similaires avec une autre extension au nom de domaine disputé. Ainsi, à mode d'exemple, le demandeur est titulaire des domaines <storepepejeans.org>, <storepepejeans.info>, et <shoppepejeanslondon.com>, parmi beaucoup d'autres (annexe 3). De même, le demandeur est titulaire du nom de domaine similaire à celui disputé et avec la même extension <pepejeans.fr>. PJ Hungary est titulaire de nombreuses marques déposées dans le domaine national, communautaire et international, consistant dans les termes « Pepe », « Pepe Jeans » et « Pepe Jeans London ». Concrètement, PJ Hungary est titulaire des marques indiquées à l'annexe 2. 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 7 copies de rapports obtenus de bases de données de Bureaux de la Propriété industrielle de

plusieurs pays, de l'OHMI et de l'OMPI.

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 demandeur 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

Le dépôt, le renouvellement, l'exploitation et l'identité entre le nom du domaine disputé et les marques et les noms de domaine déposés par le demandeur violent ses droits de propriété industrielle. Les droits de propriété industrielle du demandeur se voient violés : (i) par l'atteinte portée par le défendeur aux fonctions de la marque Pepe Jeans, (ii) par le profit indu obtenu par le défendeur de l'utilisation illicite de la marque du demandeur.

(i) Atteinte aux fonctions de la marque.

La fonction d'indication d'origine de la marque se voit atteinte lorsque le site web ne permet pas, ou ne permet à peine, à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de déterminer si les produits ou les services qui y sont inclus proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à ce dernier. Dans cette situation, l'internaute peut se voir induit en erreur sur l'origine des produits. Lorsque le site web du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il faut en conclure qu'il y a une atteinte portée à la fonction d'origine de la marque. Dans ce cas, il peut être prouvé que plusieurs internautes ont pensé que le site web qui hébergeait le domaine disputé appartenait au demandeur (voir section 3).

Une marque peut également être employée par son titulaire pour acquérir ou conserver une réputation qui permettra d'attirer les consommateurs et de gagner une clientèle fidèle. Lorsque l'utilisation par un tiers d'un signe identique à cette marque suppose un obstacle essentiel pour que ledit titulaire emploie sa marque pour acquérir ou conserver une réputation qui permettra d'attirer les consommateurs et de gagner une clientèle fidèle, il faut considérer que cette utilisation porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque.

Dans le cas où la marque jouirait déjà de cette réputation, la fonction d'investissement subit une atteinte lorsque l'utilisation par le tiers d'un signe identique à ladite marque pour des produits ou des services identiques affecte cette réputation et met en danger son maintien. Dans ce cas, il peut être considéré que l'utilisation de la marque du demandeur sur un site web de vente online de produits falsifiés porte directement atteinte à la réputation du demandeur.

(ii) Utilisation indue du renom de la marque Pepe Jeans

La mise à profit indue qui est obtenue du caractère distinctif ou de la notoriété de cette marque, n'est pas liée au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage obtenu par le tiers dans l'utilisation du signe identique ou similaire à celle-ci. Ce concept inclut, en particulier, les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste de la marque de renom.

Dans ce cas, le défendeur, en utilisant dans le nom de domaine la marque Pepe Jeans, profite de la notoriété et du renom de celle-ci d'une manière illégitime pour attirer les utilisateurs d'Internet à son site web.

Par ailleurs, le défendeur ne détient aucun intérêt légitime pour l'utilisation du domaine disputé. En premier lieu, le défendeur, Joncarl M. (ci-joint le résultat du Who is à l'annexe 8), n'est connu ni par

le nom « Pepe Jeans » ni par aucun autre similaire, et il n'est pas non plus titulaire d'un quelconque droit sur la dénomination "Pepe Jeans". En deuxième lieu, le fait que le domaine disputé héberge une boutique de vente online de produits falsifiés de la marque Pepe Jeans, propriété du demandeur, démontre une utilisation commerciale illicite du domaine disputé avec une intention claire de confondre le consommateur.

Pour les motifs exposés, il est considéré que le nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> viole les droits de propriété industrielle du demandeur et que le défendeur n'a aucun intérêt légitime à avoir le domaine pepejeanssoldes.fr.

3/ Mauvaise foi du titulaire

i) Le défendeur profite de la réputation du demandeur.

En raison de la notoriété de la marque Pepe Jeans, il apparaît improbable que le défendeur ne la connaissait lors du dépôt du nom de domaine. Le nom de domaine disputé <pepejeanssoldes.fr> constitue une appropriation de la marque Pepe Jeans appartenant au demandeur.

Le domaine disputé logeait une boutique online de produits falsifiés de la marque Pepe Jeans.

L'intention du défendeur de profiter de la réputation de la marque Pepe Jeans pour attirer les utilisateurs à son site web et s'enrichir, est indéniable et, par conséquent, l'existence de mauvaise foi est évidente.

ii) Le nom de domaine crée une confusion

Les marques propriété de PJ Hungary sont pratiquement identiques au nom de domaine disputé, attendu que seul a été ajouté à « pepe jeans » le mot « soldes ». Le fait d'ajouter le mot « soldes » n'empêche pas que le nom de domaine fasse l'objet de confusion puisque l'élément principal, « pepe jeans », est identique aux marques propriété du demandeur. Les utilisateurs d'Internet peuvent penser que le site web www.pepejeanssoldes.fr appartient à PJ Hungary et le confondre avec une boutique de vente online du groupe. C'est ainsi qu'il en a été considéré dans l'Affaire D2000-0430, Louis Vuitton v. Net-Promotion, « toute utilisation par une autre personne qui ne serait pas le demandeur de la marque, du nom commercial ou du nom de domaine peut créer une confusion dans le public entre l'activité commerciale du demandeur et celle d'autres opérateurs du marché ».

Étant donné la reconnaissance de la marque Pepe Jeans, il est clair que l'utilisateur d'Internet qui accédait au site web www.pepejeanssoldes.fr pensait qu'il accédait à un site web propriété de PJ Hungary ou du Groupe Pepe Jeans. Comme preuve de cela, ci-joint à l'annexe 9 un e-mail remis au demandeur par un utilisateur qui demandait si le site web était bien de la propriété de PJ Hungary.

L'e-mail présenté constitue une preuve de la confusion créée par le nom de domaine disputé.

Par le fait de la violation des droits de propriété industrielle du demandeur, du manque d'un intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine, de la mauvaise foi avec laquelle il a été déposé et utilisé et de la confusion qu'il crée chez les utilisateurs d'Internet, il est demandé que le nom de domaine <pepejeanssoldes.fr> soit transféré à cette partie»

Le Requérent 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 du Requérant et notamment :

- Aux marques états-uniennes enregistrées par la société PEPE (U.K.), Ltd. Corporation United Kingdom et dont le dernier titulaire inscrit est le Requérant, la société PJ HUNGARY suivantes :
 - « PEPE JEANS LONDON » enregistrée le 19 décembre 1995 sous le numéro 1943125 ;
 - « PEPE JEANS LONDON » enregistrée le 5 août 1993 sous le numéro 1951723 ;
 - « PEPE JEANS » enregistrée le 19 septembre 1995 sous le numéro 1919855 ;
- À la marque malaysienne « PEPE JEANS LONDON » enregistrée le 23 septembre 1993 sous le numéro 93007447 par la société PEPE (U.K.), Ltd. Corporation United Kingdom ;
- À la marque philippine « PEPE JEANS LONDON STYLISED » enregistrée le 9 janvier 2010 sous le numéro 42010013201 par le Requérant, la société PJ HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG ;
- À la marque australienne « PEPE JEANS LONDON » enregistrée le 19 août 1993 sous le numéro 609627 par le Requérant, la société PJ HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG.

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

ii. La Recevabilité des pièces :

L'article I.iv du Règlement Syreli dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française. [...] ».

Constatant que certaines pièces apportées par le Requérant n'étaient pas en langue française, le Collège n'a pas pu tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier.

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

Le Collège a constaté que :

- La liste des marques fournie par le Requérant mentionne des marques en vigueur en France mais le Requérant n'en a fourni la preuve ;
- Les certificats d'enregistrements des marques fournis par le Requérant ne concernent que des marques étrangères non couvertes en France.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <pepejeanssoldes.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 22 juillet 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL