

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

thefrankieshopfrance.fr

Demande n° FR-2024-04112



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Madame X.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame Y.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : thefrankieshopfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 septembre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 septembre 2025

Bureau d'enregistrement : I API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 novembre 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 22 novembre 2024.

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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 décembre 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <thefrankieshopfrance.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]

« Madame [X.] (ci-après dénommée la « Requérente »), [...]

La Requérente est la présidente de la société de droit américain FRANKIE SHOP LLC, société mondialement reconnue pour la commercialisation au détail de vêtements, accessoires, chaussures et cosmétiques notamment sous sa marque « THE FRANKIE SHOP » par le biais de sites de ventes en ligne, à savoir <https://eu.thefrankieshop.com> et <https://thefrankieshop.com>. La Requérente est également la présidente de la société française THE FRANKIE SHOP PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 827 639 915.

La Requérente est notamment titulaire, pour les besoins de son activité, de la marque semi-

Frankie

figurative française  n°4338335 déposée le 15 février 2017 en classes 03, 04, 09, 14, 16, 18 et 25.

(Pièce 1)

En outre, la société de droit américain FRANKIE SHOP LLC dont elle est la présidente, est titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française « THE FRANKIE SHOP » n°4762800 déposée le 04 mai 2021 en classes 03, 04, 09, 14, 16, 18, 25 et 35 ;

- la marque verbale française « THE FRANKIE SHOP » n°4944963 déposée le 13 mars 2023 en classes 24 et 35 ;

- la marque internationale désignant l'Union Européenne « THE FRANKIE SHOP » n°1759868 déposée le 1er septembre 2023 en classes 24 et 35 ;

- la marque internationale désignant l'Union Européenne « THE FRANKIE SHOP » n°1648994 déposée le 12 octobre 2021 en classes 03, 04, 09, 14, 16, 18, 25 et 35.

(Pièce 2)

Cependant, la Requérente a eu la désagréable surprise de constater que le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine Litigieux »), reprenant ses droits antérieurs sur le signe « THE FRANKIE SHOP », a été réservé le 17 septembre 2024 par un tiers dont l'identité est la suivante :

[Anonymisation]

(Pièce 3)

Or, Madame [Y.], titulaire du Nom de Domaine Litigieux, n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom « THE FRANKIE SHOP » et cet enregistrement n'a pas été autorisé par la Requérente, d'autant plus que le Nom de Domaine Litigieux renvoyait encore il y a peu vers un site proposant à la vente des contrefaçons des produits THE FRANKIE SHOP, en reprenant à l'identique la présentation des sites internet <https://eu.thefrankieshop.com> et <https://thefrankieshop.com>.

(Pièce 4)

Par conséquent, la Requérente considère que cette réservation a été faite de mauvaise foi et qu'un tel comportement est susceptible de constituer une violation de ses droits antérieurs dans la mesure où le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l'identique le signe « THE FRANKIE SHOP ».

Face à la nécessité de faire cesser cette utilisation litigieuse, et après une mise en demeure

du titulaire restée sans effet, la Requérante n'a eu d'autres choix que de mettre en œuvre la présente procédure SYRELI afin d'obtenir le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son profit.

(Pièce 5)

En effet, conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), l'AFNIC est tenue de statuer sur toute demande de suppression ou de transmission au profit de toute personne démontrant un intérêt à agir, d'un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l'article L.45-2 alinéa 2 du CPCE, à savoir que :

« 2° 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 ».

Dès lors, la Requérante entend démontrer que :

- elle dispose d'un intérêt à agir (I) ;
- le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II) ;
- le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (III).

I) L'INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

Comme indiqué ci-dessus, la Requérante est titulaire de la marque semi-figurative française

Frankie

SHOP n°4338335 déposée le 15 février 2017 et enregistrée le 09 juin 2017 en classes 03, 04, 09, 14, 16, 18 et 25.

(Pièce 1)

En outre, la société de droit américain FRANKIE SHOP LLC dont elle est la présidente, est titulaire des marques suivantes :

- La marque verbale française « THE FRANKIE SHOP » n°4762800 déposée le 04 mai 2021 en classes 03, 04, 09, 14, 16, 18, 25 et 35 ;
- La marque verbale française « THE FRANKIE SHOP » n°4944963 déposée le 13 mars 2023 en classes 24 et 35 ;
- la marque internationale désignant l'Union Européenne « THE FRANKIE SHOP » n°1759868 déposée le 1er septembre 2023 en classes 24 et 35 ;
- la marque internationale désignant l'Union Européenne « THE FRANKIE SHOP » n°1648994 déposée le 12 octobre 2021 en classes 03, 04, 09, 14, 16, 18, 25 et 35.

(Pièce 2)

Le signe « THE FRANKIE SHOP » est dès lors très largement protégé et notamment par le droit antérieur détenu par la Requérante.

Ce signe fait l'objet d'une exploitation intensive, de par l'utilisation qui en est faite par la société

FRANKIE SHOP LLC et par la société française THE FRANKIE SHOP PARIS, qui commercialisent des vêtements, accessoires, chaussures et cosmétiques sous la marque « THE FRANKIE SHOP ».

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels composés du signe « THE FRANKIE SHOP ».

En ce sens, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr> (Demande n°FR-2019-01882), le Collège a considéré que le requérant justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il justifiait de l'existence :

- de différentes marques et notamment de :
 - o « La marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;
 - o La marque de l'Union européenne semi-figurative « JCDecaux » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 » ;

- de différents noms de domaine et notamment de :
 - o <jcdecaux.fr> réservé le 17 juin 1997 ;
 - o <jcdecaux.com> réservé le 23 juin 1999 ».

En l'espèce, les pièces fournies par la Requérante pour justifier de son intérêt à agir sont les mêmes.

En effet, celle-ci produit la preuve de sa titularité sur une marque antérieure au Nom de

Frankie

Domaine Litigieux à savoir la marque semi-figurative française ^{SHOP} n°4338335 déposée le 15 février 2017 et enregistrée le 09 juin 2017 en classes 03, 04, 09, 14, 16, 18 et 25. (Pièce 1)

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels et plus particulièrement le signe « THE FRANKIE SHOP ».

Dès lors, l'AFNIC constatera l'intérêt à agir de la Requérante

II) L'ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA REQUÉRANTE

Aux termes de l'article L.45-2 du CPCE :

« 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 ».

En vertu des articles L.713-2 et L.713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée.

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux présente de fortes similitudes avec la marque antérieure « THE FRANKIE SHOP » détenue par la Requérante.

- Visuellement :

L'élément distinctif du Nom de Domaine Litigieux reprend l'ensemble des lettres composant le signe « THE FRANKIE SHOP », et ce, strictement dans le même ordre.

Par conséquent, les seules différences résultent dans l'adjonction :

- de l'élément verbal « FRANCE » en terminaison qui se trouve être un indicatif géographique de la zone d'activité de la Requérante en raison de la présence de boutiques physiques sur le territoire français, et des activités commercialisées menées par la Requérante sur le site internet officiel français de la société qu'elle dirige, la société FRANKIE SHOP LLC. Par ailleurs, l'adjonction du terme « FRANCE » est une référence au territoire sur lequel est protégée sa

Frankie

marque ^{SHOP} n°4338335 ;

- du suffixe CCTLD « .fr » qui accroît d'avantage le risque de confusion dans la mesure où la France est la zone d'activité du Requérant.

Dès lors, l'ajout de ces éléments ne permet pas de passer outre les ressemblances visuelles susmentionnées, bien au contraire.

- Phonétiquement :

Les similitudes résultent de la stricte identité des quatre premières syllabes du Nom de Domaine

Litigieux et des marques de la Requérante, à savoir [THE], [FRAN], [KIE] et [SHOP].

La seule différence réside dans l'adjonction de l'élément « FRANCE » en terminaison ce qui n'est pas suffisant pour écarter les similitudes phonétiques pour les raisons évoquées précédemment.

- Conceptuellement :

Le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l'identique le signe « THE FRANKIE SHOP » qui constitue la marque antérieure de la Requérente.

De plus, l'ajout du terme « FRANCE », qui a un lien évident avec la zone géographique d'activité de la Requérente à savoir le territoire français, accroît d'avantage les similitudes conceptuelles entre le Nom de Domaine Litigieux et les droits antérieurs de la Requérente.

Le Collège de l'AFNIC a notamment considéré dans trois cas hautement similaires que la reprise à l'identique d'une marque antérieure suivie de l'élément verbal « FRANCE » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant :

- dans une décision de l'AFNIC du 14 octobre 2024 <snapchatfrance.fr> Demande n° FR-2024-03999 :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques du Requérent et notamment la marque verbale antérieure de l'Union européenne « SNAPCHAT », numéro 011827334 enregistrée le 16 octobre 2013 car il reprend à l'identique la marque « SNAPCHAT » du Requérent, suivie du terme générique « france », faisant référence au territoire sur lequel est protégée sa marque et sur lequel se trouve une partie des utilisateurs du service du Requérent.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérent, la société Snap Inc.» ;

(Pièce 6)

- dans une décision de l'AFNIC du 13 juin 2024 <sezanefrance.fr> Demande n° FR-2024-03877 :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures « SÉZANE » du Requérent et notamment à la marque française « SÉZANE » numéro 3933287, enregistrée le 10 juillet 2012 et dûment renouvelée, car il est composé de ladite marque « SEZANE » reprise dans son intégralité et du terme géographique « france » pouvant faire référence aux activités commerciales menées par le Requérent sur son site internet officiel français.

Le Collège a considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété intellectuelle du Requérent. » ;

(Pièce 7)

- dans une décision de l'AFNIC du 22 janvier 2024 <jacquemusfrance.fr> Demande n° FR-2023-03664 :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérent et notamment à la marque verbale française « JACQUEMUS » numéro 4057016 enregistrée le 24 décembre 2013, car il est composé de la marque « JACQUEMUS », reprise dans son intégralité, suivie du terme géographique « france » faisant référence au territoire sur lequel le Requérent exerce son activité et sur lequel certaines de ses marques sont protégées.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérent. ».

(Pièce 8)

Compte tenu des éléments susmentionnés, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire au droit antérieur de la Requérente, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette dernière.

Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées ont pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et par sa seule syntaxe, le Nom de Domaine Litigieux <thefrankieshopfrance.fr> porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérente, auxquels il est fait référence sans y être autorisé.

Compte tenu des éléments susmentionnés, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire au droit antérieur de la Requérente, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette dernière.

III) LE TITULAIRE NE JUSTIFIE PAS D'UN INTERET LEGITIME ET AGIT DE MAUVAISE FOI

A) Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Selon, l'article R.20-44-46 alinéa 1er du CPCE :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

En l'espèce, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'a aucun droit sur le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> et n'a pas d'intérêt légitime s'y rattachant.

En effet, la Requérante n'a, d'aucune façon que ce soit, permis au titulaire du Nom de Domaine

Litigieux d'exploiter ses droits attachés à ses droits antérieurs composés du signe « THE FRANKIE SHOP ».

Par ailleurs, la Requérante affirme ne pas avoir de lien quelconque avec le titulaire du Nom de Domaine Litigieux.

A ce titre, ledit titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à exploiter l'élément verbal « THE FRANKIE

SHOP » en réservant le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr>.

La Requérante a alors adressé au titulaire du Nom de Domaine Litigieux auquel il n'a pas donné suite.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime sur le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr>.

B) Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du CPCE :

« 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 de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- 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 l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux redirigeait vers une page reproduisant le site de la société de la Requérante. De telles circonstances mènent à penser que le titulaire a réservé ce nom de domaine à des fins de tromperie des consommateurs, en vue de se faire passer pour la société de la Requérante, la société FRANKIE SHOP LLC.

(Pièce 4)

Depuis l'envoi de la mise en demeure au titulaire du Nom de Domaine Litigieux, ce dernier affiche désormais une page indiquant que le « site est inaccessible ».

De ce fait, il ne peut résulter d'une simple coïncidence que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait choisi un nom de domaine reprenant à l'identique la marque de la Requérante,

et reproduisant dans un premier temps le site internet de sa société.

Ce n'est donc pas par hasard que le Nom de Domaine Litigieux a été repris, mais bien délibérément, pour que le public associe le Nom de Domaine Litigieux à l'activité de la Requérante afin de créer une confusion dans son esprit et de bénéficier de la notoriété associée à l'élément verbal « THE FRANKIE SHOP ».

Il est donc indiscutable qu'un tel comportement caractérise la mauvaise foi du titulaire du Nom de Domaine Litigieux qu'il convient de faire cesser.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs de la Requérante.

Le Collège de l'AFNIC a par ailleurs considéré dans des cas antérieurs présentant des faits similaires que l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant à l'identique la marque antérieure du requérant pour viser un site internet reprenant des éléments du site officiel du requérant constituait un enregistrement de mauvaise foi :

- dans une décision de l'AFNIC du 14 octobre 2024 <snapchatfrance.fr> Demande n° FR-2024-03999 :

« En novembre 2022, le nom de domaine renvoyait vers un site « d'annuaire de comptes snap » de célébrités classés par catégorie ; en décembre de la même année le nom de domaine renvoie vers un site web indiquant « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site » (pièce n°17) ; le 31 mai 2024, le nom de domaine renvoie vers un site web indiquant « Ce site est inaccessible » (pièce n°16).

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 que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du 28 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 ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE. » ;

(Pièce 6)

- dans une décision de l'AFNIC du 22 janvier 2024 <jacquemusfrance.fr> Demande n° FR-2023-03664 :

« La capture d'écran fournie par le Requérant montre que, le 6 novembre 2023, le nom 7 de domaine renvoyait vers (Annexe 7) : Une page reproduisant en en-tête du site l'élément verbal des marques du Requérant ; Une page proposant à la vente des articles de vêtements et de maroquinerie, produits couverts par ladite marque « JACQUEMUS ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine avec intention de tromper les consommateurs et qu'il avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. ». (Pièce 8)

Enfin, il convient de noter que la Requérante et la société FRANKIE SHOP LLC dont elle est présidente sont constamment victimes, de cybersquatting, les noms de domaine suivants ayant été réservés au cours des derniers mois : <thefrankie-shop.com>, <shop-frankie.com>, <frankieshopus.com>, <shopthefrankie.com>, <artfrankieshop.com>, <frankieshopblanc.com>, <thefrankiestore.com>, <the-frankie.com>, <shopthefrankie.shop>, <thefrankieshop.shop>, <thefrankieshops.shop>, <thefrankieshops.com>, <thefrankieshopw.shop>, <shopthefrankies.shop>, <thefrankieshopoutlet.shop>, <thefrankieshopsus.shop>, <thefrankiesshop.shop>.

<ehfrankieshop.shop>, <frankieshop.top>, <euthefrankieshop.com>, <thefrankieus.shop>, <thefrankieshopnz.com>, <thefrankieshopuk.com>, <thefrankieshopbelgie.com>, <thefrankieshopcanada.com>, <thefrankieshopfrance.com>, <thefrankieshopnorge.com>, <thefrankieshopsuisse.com>, <thefrankieshopsuomi.com>, <thefrankieshopaustralia.com>, <thefrankieshopbelgique.com>, <thefrankieshopdanmark.com>, <thefrankieshopireland.com>, <thefrankieshopnederland.com>, <thefrankieshopschweiz.com>, <thefrankieshopsouthafrica.com>, <thefrankieshopsverige.com>, <thefrankieshopcz.com>, <thefrankieshopuae.com>, <thefrankieshopbrasil.com>, <thefrankieshopchile.com>, <thefrankieshopeesti.com>, <thefrankieshopgreece.com>, <thefrankieshopisrael.com>, <thefrankieshopitalia.com>, <thefrankieshopjapan.com>, <thefrankieshopkuwait.com>, <thefrankieshopmexico.com>, <thefrankieshopperu.com>, <thefrankieshoppolska.com>, <thefrankieshospain.com>, <thefrankieshopsrbija.com>, <thefrankieshopturkey.com>; <thefrankieshopargentina.com>, <thefrankieshopaustria.com>, <thefrankieshopbulgaria.com>, <thefrankieshopdeutschland.com>, <thefrankieshopcolombia.com>, <thefrankieshophungary.com>, <thefrankieshophrvatska.com>, <thefrankieshoplatvija.com>, <thefrankieshoplietuva.com>, <thefrankieshopportugal.com>, <thefrankieshopromania.com>, <thefrankieshopslovenija.com>, <thefrankieshopslovensko.com> et <thefrankieshopuruguay.com>.

Des plaintes UDRP ont été déposées ces dernières années en vue de récupérer ces noms de domaine, l'OMPI faisant à chaque fois droit aux demandes de la Requérante et à celles de sa société FRANKIE SHOP LLC en reconnaissant l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle et acceptant la demande de transmission des noms de domaine litigieux à leur profit. (Pièce 9)

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater que la Requérante a rapporté la preuve qu'elle dispose d'un intérêt à agir, que le Nom de Domaine

Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 45 du CPCE, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> au profit de la Requérante.

Liste des pièces

Frankie

Pièce 1 : Marque semi-figurative française ^{SHOP} n°4338335 ;

Pièce 2 : Marques détenues par la société FRANKIE SHOP LLC ;

Pièce 3 : Whois du Nom de Domaine Litigieux ;

Pièce 4 : Captures écran du site internet <thefrankieshopfrance.fr> ;

Pièce 5 : Lettre de mise en demeure adressée au titulaire du Nom de Domaine Litigieux ;

Pièce 6 : Décision de l'AFNIC <snapchatfrance.fr> Demande n° FR-2024-03999 ;

Pièce 7 : Décision de l'AFNIC <sezanefrance.fr> Demande n° FR-2024-03877 ;

Pièce 8 : Décision de l'AFNIC <jacquemusfrance.fr> Demande n° FR-2023-03664 ;

Pièce 9 : Décisions UDRP antérieures impliquant la société FRANKIE SHOP LLC présidée par la Requérante, à savoir : D2021-3405, D2021-3553, D2022-4197, D2022-0825, D2023-1815, D2023-2529, D2023-0579, D2023-3311, D2023-3819, D2023-3816, D2023-3219, D2023-4726, D2023-4172, D2023-4758, D2023-4956, D2023-5108, D2023-5098, D2024-0222 et D2023-4362 »

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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de la notice complète de marque (*annexe 1*) fournie par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> est similaire à la composante verbale de la marque semi-figurative française « FRANKIE SHOP » numéro 4338335 enregistrée le 15 février 2017 pour les classes 3, 4, 9, 14, 16, 18 et 25 par le Requérant.

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 constate que le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> est similaire à la marque française antérieure « FRANKIE SHOP » numéro 4338335 enregistrée le 15 février 2017 par le Requérant car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque précédée de l'article anglais « the » et suivie du terme géographique « france », territoire de protection de ladite marque.

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 titulaire de la marque semi-figurative française « FRANKIE SHOP » numéro 4338335 enregistrée le 15 février 2017 pour les classes 3, 4, 9, 14, 16, 18 et 25 couvrant des produits tels que « vêtements (à l'exclusion des maillots de bain) ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;

- ceintures (habillement) » (annexe 1) ;
- Le Requérant utilise le nom de domaine <thefrankieshop.com> en sa qualité de représentant et pour l'activité de ses sociétés, « la société de droit américain FRANKIE SHOP LLC, société mondialement reconnue pour la commercialisation au détail de vêtements, accessoires, chaussures et cosmétiques notamment sous sa marque « THE FRANKIE SHOP » » et également « de la société française THE FRANKIE SHOP PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 827 639 915 » (annexe 5) ;
- Le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> a été enregistré le 24 septembre 2024 par une personne physique (annexe 3) ;
- Le Requérant déclare qu'il « n'a, d'aucune façon que ce soit, permis au titulaire du Nom de Domaine Litigieux d'exploiter ses droits attachés à ses droits antérieurs composés du signe « THE FRANKIE SHOP » » et « ne pas avoir de lien quelconque avec le titulaire du Nom de Domaine Litigieux » ;
- Le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> est la reprise intégrale de la marque du Requérant précédée de l'article anglais « the » et suivie du terme géographique « france », territoire de protection de ladite marque ;
- Le 4 octobre 2024, le nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> renvoie vers un site web de vente en ligne de vêtements, en lien avec les produits couverts par la marque du Requérant (annexe 4) ;
- Le 7 octobre 2024, le conseil juridique du Requérant a adressé par courriel au Titulaire une lettre de mise en demeure pour lui notifier ses droits et lui demander de « retirer définitivement tout accès au site internet accessible via le nom de domaine litigieux et supprimer le nom de domaine litigieux <thefrankieshopfrance.fr> ou le transférer gratuitement à FRANKIE SHOP » et de « cesser immédiatement et sans délai tout acte de contrefaçon et tout comportement déloyal et parasitaire » (annexe 5) ;
- Le Titulaire n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, 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, faisait un usage commercial du nom de domaine <thefrankieshopfrance.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de les tromper.

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 <thefrankieshopfrance.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 <thefrankieshopfrance.fr> au profit du Requérant, Madame X.

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 23 décembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

