

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

lancasterofficiel.fr

Demande n° FR-2025-04207



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

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranr : La société LANCASTER

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lancasterofficiel.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 novembre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 novembre 2025

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranr 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 Requéranr.
- 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 n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 Requéranr

Selon le Requéranr, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lancasterofficiel.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]

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 : <lancasterofficiel.fr>

Ce nom de domaine a été créé le 18 novembre 2024 (soit postérieurement au 1er juillet 2011).

Ce nom de domaine expire le 18 novembre 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 <lancasterofficiel.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, porte-monnaie, 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 sous la Marque LANCASTER, 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 18 novembre dernier, du nom de domaine <lancasterofficiel.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 « officiel » renvoyant à un terme générique supposé attester du caractère légitime et authentique du site internet

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 « officiel » 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 « officiel » est utilisé par de nombreuses marques dans leur communication (en particulier sur les réseaux sociaux) en vue d'attester, à la clientèle, le caractère véritable de la page internet consultée (Annexe 7).

Aussi, l'accolement du terme « officiel » à la marque « LANCASTER » est constitutif de cybersquattage et induit nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur le laissant faussement penser qu'il visiter 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 Requérante.

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 Requérante et ne change pas l'impression générale selon laquelle la désignation est affiliée à la marque de la Requérante.

Par conséquent, la Requérente 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 Requérente.

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 reprenant le terme « LANCASTER ».

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

Le Titulaire a enregistré le Nom de domaine litigieux en novembre 2024 et la Requérente 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.

En l'espèce, le Nom de domaine litigieux renvoie vers un site reprenant la charte graphique et les produits de la société LANCASTER en vue de leur commercialisation (Annexes 9 et 10).

Le site internet reprend donc, sans autorisation, les marques, éléments graphiques et l'activité de la Requérente.

Aussi, le Titulaire cherche, indéniablement, à créer une confusion auprès du consommateur non seulement par la reproduction des marques de la Requérente sans la moindre autorisation : (i) au sein du nom de domaine, (ii) sur les pages du site internet en lien avec le Nom de domaine litigieux, (iii) sur des produits identiques à ceux de la Requérente, mais également par l'utilisation des éléments graphiques de la Requérente afin de persuader le consommateur qu'il se trouve sur un site officiel Lancaster ; ce qui n'est pas le cas.

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 exploitant le nom de domaine <lancasterofficiel.fr>, le Titulaire tente d'attirer, à des fins lucratives, les consommateurs sur un site web sur lequel sont commercialisés des produits identiques (et vraisemblablement contrefaisants) à ceux développés par la Requérente et sur lesquels sont apposés, sans aucune autorisation, la Marque LANCASTER.

La construction du nom de domaine, composée d'une marque et d'un nom de domaine protégés et d'un terme intrinsèquement attractif et rassurant pour un consommateur (i.e. officiel), a donc vocation à attirer ce dernier vers des produits ne provenant pas de la société LANCASTER.

Le nom de domaine <lancasterofficiel.fr> donne en effet accès à un site internet de type boutique en ligne, proposant la vente à distance des produits identiques à ceux créés et commercialisés par la Requérente, et frauduleusement estampillés « LANCASTER » tels que des sacs à main.

Ces produits sont volontairement présentés au consommateur comme commercialisés à des prix plus bas que d'ordinaire (la présentation des produits laisse apparaître le prix supposément initial barré, à côté du prix nouveau remisé).

La Marque LANCASTER apparaît également sur les produits commercialisés sur le site internet

en lien avec le Nom de domaine litigieux, ainsi que dans leur description (Annexe 9). Plus encore, la page d'accueil laisse non seulement apparaître la reproduction de la Marque LANCASTER, mais également la reprise des éléments graphiques du site original de la Requérante (Annexes 9 et 10), sans autorisation.

Le Titulaire crée, par tous moyens, un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne d'une part en incluant dans le Nom de domaine litigieux, la marque protégée « LANCASTER » et d'autre part, en commercialisant via le site internet associé, des produits identiques, afin de faire faussement croire au caractère authentique et autorisé des produits vendus.

Le Titulaire fait ainsi un usage commercial du Nom de domaine litigieux dans l'intention de tromper le consommateur en vue de l'achat des produits (vraisemblablement contrefaisants) sur le site internet objet du Nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Titulaire ne peut méconnaître ni l'existence ni la protection des signes « LANCASTER » repris – particulièrement reconnus dans son domaine d'activité et ce, depuis plus de 30 ans -, dans la mesure où il l'utilise à l'identique pour proposer à la vente des produits vraisemblablement contrefaisants. Le Titulaire a donc sciemment, de mauvaise foi, réservé et exploité le Nom de domaine litigieux.

En l'espèce, il est établi que le Titulaire a ainsi délibérément cherché à tirer profit de la renommée de la Requérante et de la visibilité de la Marque LANCASTER en incluant dans le Nom de domaine litigieux le signe LANCASTER protégé.

Il existe ainsi un important risque de confusion du consommateur, qui peut être amené à croire que le nom de domaine <lancasterofficiel.fr> renvoie à un magasin en ligne commercialisant des articles authentiques de la marque LANCASTER, à prix réduits.

Par conséquent, la Requérante soutient que le Titulaire fait un usage commercial du nom de domaine <lancasterofficiel.fr> et l'a enregistré principalement dans le but de profiter de la renommée de la Requérante, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

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 <lancasterofficiel.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 <lancasterofficiel.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 »

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

Annexe 9 : Captures écran du site internet www.lancasterofficiel.fr

Annexe 10 : Capture écran du site internet www.lancaster.fr et extrait Instagram du compte @lancaster »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine <lancasterofficiel.fr> 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 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 <lancasterofficiel.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'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 <lancasterofficiel.fr> est similaire à la marque verbale de l'Union européenne antérieure du Requérant « LANCASTER » numéro 018340878 enregistrée le 19 novembre 2020 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « LANCASTER », suivie de l'adjectif « officiel » pouvant laisser croire aux internautes que le nom de domaine est bien celui du Requérant.

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 Requéran, la société LANCASTER, immatriculée sous le numéro 387 651 565 au RCS de Paris a pour activité la « *Négoce d'articles de maroquinerie de voyage et de chasse, fabrication par l'intermédiaire de sous-traitants* » ;
- En 2015 le magazine VOICI présente le Requéran comme « ... *Un maroquinier de luxe entre tradition et modernité* » (annexe 5) ;
- Le Requéran est titulaire de marques « LANCASTER » depuis 2020 (annexes 3) et des noms de domaine <lancaster.com> et <lancaster.fr> enregistrés respectivement en 1995 et 1998 ; le nom de domaine <lancaster.com> est utilisé pour présenter notamment son activité, ses boutiques physiques et proposer à la vente ses produits en ligne (annexes 4 et 10) ;
- Le Requéran déclare que « *Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la Requéran. 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 reprenant le terme « LANCASTER ». Aucune personne physique ou morale n'a jamais requis ou obtenu l'autorisation d'exploiter auprès de la société LANCASTER le Nom de domaine litigieux intégrant la Marque LANCASTER exploitée et détenue par la Requéran* » ;
- Le nom de domaine <lancasterofficiel.fr>, enregistré le 18 novembre 2024, est similaire à la marque verbale de l'Union européenne antérieure du Requéran « LANCASTER » numéro 018340878, enregistrée le 19 novembre 2020, car il est composé de la reprise intégrale de la marque « LANCASTER », suivie de l'adjectif « officiel » pouvant laisser croire aux internautes que le nom de domaine est bien celui du Requéran ;
- Le 22 novembre 2024, le nom de domaine <lancasterofficiel.fr> renvoie vers un site web reproduisant « *sans autorisation, les marques, éléments graphiques et l'activité de la Requéran* », à savoir la vente de produits de maroquinerie présentés sous la marque « LANCASTER » (annexes 9 et 10).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire :

- ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéran,
- faisait un usage commercial du nom de domaine <lancasterofficiel.fr>,
- avait enregistré le nom de domaine <lancasterofficiel.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de les tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <lancasterofficiel.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 <lancasterofficiel.fr> au profit du Requérant, la société LANCASTER.

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 13 mars 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

