

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

lancasterparis-officiel.fr

Demande n° FR-2025-04207



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéran : 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 : lancasterparis-officiel.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 novembre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 novembre 2025

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéran 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 Requéran.
- 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 Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lancasterparis-officiel.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 complète 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 : <lancasterparis-officiel.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 <lancasterparis-officiel.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 Requérente commercialise ses produits et fait la promotion de son activité sous les signes « LANCASTER » et « LANCASTER PARIS » (voir Annexe 11), tant en ligne que via des points de vente physiques et ce, dans le monde entier. Les produits et collections de la Requérente 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 Requérente 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 Requérente 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 Requérente

La Requérente a récemment constaté l'enregistrement, en date du 18 novembre dernier, du nom de domaine <lancasterparis-officiel.fr>, auprès du bureau d'enregistrement LWS (Annexe 2).

Ce nom de domaine est ainsi composé de trois termes :

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

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

o aux noms de domaine enregistrés par la Requérente en 1998 et 1995 ;

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

- Le terme « paris » exploité sous la Marque LANCASTER par la Requérente notamment sur son site internet (Annexe 7) ;

- 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 Requérente (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 des termes « paris » et « 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, le terme « paris » est régulièrement utilisé par les marques de prêt-à-porter et maroquinerie féminins français, à titre de gage de qualité et de savoir-faire (Annexe 7).

En outre, 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 et de rassurer la clientèle sur le caractère véritable de la page internet consultée (Annexe 8).

Aussi, l'accolement du terme « officiel » 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 9).

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 Requérante 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 Requérante.

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 Requérante.

Le Titulaire a enregistré le Nom de domaine litigieux en novembre 2024 et la Requérante 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 (lien hypertexte « cart (0) » renvoyant à un panier d'achat en haut à droite - Annexes 10 et 11). Le site internet reprend donc, sans autorisation, les marques, éléments graphiques et l'activité de la Requérante.

Aussi, le Titulaire cherche, indéniablement, à créer une confusion auprès du consommateur non seulement par la reproduction des marques de la Requérante 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, mais également par l'utilisation des éléments graphiques de la Requérante 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 <lancasterparis-officiel.fr>, le Titulaire tente d'attirer, à des fins lucratives, les consommateurs sur son site.

La construction du nom de domaine, composé d'une marque et d'un nom de domaine protégés et de termes intrinsèquement attractifs et rassurant pour un consommateur (i.e. officiel et paris), a donc vocation à attirer ce dernier vers un site non authentique, ni autorisé par la Requérante.

Le nom de domaine <lancasterparis-officiel.fr> donne en effet accès à un site internet de

type boutique en ligne, et reprend non seulement la charte graphique de la société LANCASTER mais également ses campagnes publicitaires, sans autorisation (Annexes 10 et 11).

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 représentant via le site internet associé, des produits identiques, via des campagnes de publicitaires identiques, afin de faire faussement croire au caractère authentique et autorisé du site.

Le Titulaire fait ainsi un usage commercial du Nom de domaine litigieux dans l'intention de tromper le consommateur.

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 les utilise à l'identique. 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 protégé, LANCASTER.

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

Par conséquent, la Requérante soutient que le Titulaire fait un usage commercial du nom de domaine <lancasterparis-officiel.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 <lancasterparis-officiel.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 <lancasterparis-officiel.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 d'articles sur l'utilisation du terme « Paris »

Annexe 8 : Extraits de comptes Instagram utilisant le terme « officiel »

Annexe 9 : SYRELI n°FR-2023-03474 <g7-officiel.fr>

Annexe 10 : Capture écran du site internet www.lancasterparis-officiel.fr

Annexe 11 : Captures écran du site internet www.lancaster.com / www.lancaster.fr »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine <lancasterparis-officiel.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 <lancasterparis-officiel.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 <lancasterparis-officiel.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 du terme géographique « paris », ville dans laquelle le Requérant est immatriculé et exerce son activité, puis 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 Requéranant 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 Requéranant, 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 Requéranant comme « *... Un maroquinier de luxe entre tradition et modernité* » (annexe 5) ;
- Le Requéranant 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 Requéranant déclare que « *Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la Requéranante. 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 Requéranante.* » ;
- Le nom de domaine <lancasterparis-officiel.fr> enregistré le 28 novembre 2024, est similaire à la marque verbale de l'Union européenne antérieure du Requéranant « LANCASTER » numéro 018340878, enregistrée le 19 novembre 2020, car il est composé de la reprise intégrale de la marque « LANCASTER », suivie du terme géographique « paris », ville dans laquelle le Requéranant est immatriculé et exerce son activité, puis de l'adjectif « officiel » pouvant laisser croire aux internautes que le nom de domaine est bien celui du Requéranant ;
- Le 03 décembre 2024, le nom de domaine <lancasterparis-officiel.fr> renvoie vers un site web reproduisant « sans autorisation, les marques, éléments graphiques et l'activité de la Requéranante », à savoir la vente de produits de maroquinerie présentés sous la marque « LANCASTER » (annexes 10 et 11).

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

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

Le Collège a donc conclu que le Requéranant 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 <lancasterparis-officiel.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 <lancasterparis-officiel.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

