



DÉCISION DE L'AFNIC

sarenzalando.fr

Demande n° FR-2012-00165

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Zalando GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : La société DOMAIN DIRECTORS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sarenzalando.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1^{er} mars 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 1^{er} mars 2013

Bureau d'enregistrement : INSTRA CORPORATION PTY LTD

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 9 août 2012 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'AFNIC a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 20 août 2012.

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 24 septembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sarenzalando.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de la société Zalando GmbH immatriculée le 26 février 2008 sous le numéro HRB112394B au R.C.S. de Charlottenburg Berlin ;
- Copie d'un communiqué de presse intitulé « Zalando est élu meilleur site de vente en ligne transfrontalier d'Europe » ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <sarenzalando.fr> ;
- Diverses copies d'écrans du site vers lequel renvoie le nom de domaine <sarenzalando.fr> ;
- Copie de la notice complète de la marque française « ZALANDO » enregistrée le 20 août 2010 sous le numéro 3761374 par le Requérant ;
- Extrait Kbis de la société française ZALANDO immatriculée le 20 décembre 2010 sous le numéro 529 103 962 au R.C.S. de PARIS ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <zalando.fr> appartenant à la société ZALANDO ;
- Copie de la notice complète de la marque française «sarenza.com N°1 DE LA CHAUSSURE SUR INTERNET» enregistrée le 3 février 2009 sous le numéro 757974 par la société SARENZA ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <sarenza.fr> appartenant à la société SARENZA S.A. ;
- Copie d'écran de la page « About us » du site vers lequel renvoie le nom de domaine <sarenzalando.fr> ;
- Diverses copies d'écrans du site vers lequel renvoie le nom de domaine <zalando.fr> appartenant au Requérant.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Par la présente je vous informe que la Requéranr nous a chargés de la défense de ses intérêts.

Notre cliente souhaite obtenir en vertu de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications, la suppression du nom de domaine <Sarenzalando.fr> qui porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

1. Intérêt à agir de la Requéranr:

Fondée en 2008 en Allemagne, la société Zalando GmbH est une société de vente en ligne spécialisée dans la mode (Annexe 1). Elle a rapidement étendu son activité à d'autres pays européens telle que la Suisse, l'Autriche et les Pays-Bas est actuellement l'un des leaders du marché de vente en ligne des produits de mode en ligne, qu'il s'agisse de chaussures, vêtements ou accessoires vestimentaires.

La société Zalando GmbH a lancé fin 2010 le site de vente en ligne www.zalando.fr, destiné à la clientèle française.

Elle est à ce jour, un des fournisseurs de mode en ligne le plus important en France, avec un taux de notoriété de 89 % (Annexe 2).

La Requéranr a constaté la réservation du nom de domaine <sarenzalando.fr> par le Titulaire le 1er mars 2012 (Annexe 3). La Requéranr a également constaté que ce nom de domaine redirige les internautes vers une page de vente d'articles de mode en ligne. Les articles proposés à la vente sont des chaussures, vêtements et accessoires de mode (Annexe 4).

Le nom de domaine <sarenzalando.fr> est constitué par la contraction de deux marques commerciales toutes deux protégées au titre des articles L.713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle : Sarenza et Zalando.

La Requéranr est titulaire de plusieurs enregistrements sur la marque Zalando, en particulier la marque française Zalando N° 3761374, enregistrée auprès de l'I.N.P.I. le 20 août 2010 et portant notamment sur la classe 25 (vêtements, chaussures et accessoires, Annexe 5).

En outre, la Requéranr, est, par le biais de sa filiale française, la société ZALANDO SAS (Annexe 6), titulaire du nom de domaine <zalando.fr>, enregistré le 19 août 2008 (Annexe 7).

En ce qui concerne la marque Sarenza, elle a été enregistrée par la société Sarenza SA (RCS Paris B 480 188 507) en 2009 (Annexe 8), qui exploite le site de vente en ligne de chaussures et accessoires cuirs www.sarenza.com (Annexe 9). La société Sarenza est une concurrente directe de la société Zalando et la marque Sarenza est, tout comme la marque Zalando, bien connue du public français.

Dans la mesure où les droits de la Requéranr sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, force est de constater que la Requéranr dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire dudit nom de domaine.

2. Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droit de propriété intellectuelle du requérant

Comme il a été exposé ci- dessus, le nom de domaine <sarenzalando.fr> est constitué par la contraction de deux marques commerciales enregistrées antérieurement : Sarenza et Zalando. Il reproduit à l'identique la marque Zalando sur laquelle la Requéranr justifie avoir des droits de propriété intellectuelle.

Le nom de domaine <sarenzalando.fr> est susceptible d'être confondu avec la marque Zalando. Le fait que la marque Zalando soit précédée d'une autre marque concurrente n'élimine pas le risque de confusion dans l'esprit du public. Les internautes peuvent en effet être amenés à croire que ce nom de domaine appartient soit à la Requéranr, soit à sa concurrente, la société Sarenza. Le nom de domaine litigieux peut également faire penser à l'existence d'un partenariat commercial entre les sociétés Sarenza et Zalando, alors qu'un tel partenariat n'existe pas. Il ne fait pas de doute qu'une partie de la clientèle souhaitant passer commande en ligne auprès de la société Zalando ou de sa concurrente, la société Sarenza, pourrait de ce fait être induite en erreur et passer commande sur le site <sarenzalando.fr>.

Par conséquent, l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le Titulaire portent manifestement atteinte aux droit de propriété intellectuelle de la Requéranr et constituent par ailleurs une pratique commerciale trompeuse répréhensible en vertu des articles L.120 et L.213-

1 du Code de la consommation.

3. Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Conformément à l'article R 20-44-43 du Code des Postes et des Télécommunications, « 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. »

Le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Il n'existe aucun lien d'affiliation entre la Requérante et le Titulaire. Le Titulaire n'a pas non plus, à quelque titre que ce soit, obtenu de la Requérante le droit d'utiliser la marque Zalando.

Le nom de domaine litigieux ne correspond pas au nom du Titulaire. Le Titulaire ayant enregistré le nom de domaine le 1er mars 2012, il ne peut sérieusement soutenir être connu sous le nom Sarenzalando.

L'exploitation du site <Sarenzalando.fr> par le biais duquel le Titulaire commercialise –comme la Requérante- des articles de mode, ne constitue pas une offre de bonne foi de produits. D'une part, en utilisant sans autorisation deux marques protégées et bénéficiant d'une grande notoriété dans le domaine de la vente en ligne de produits de mode, le Titulaire manifeste clairement son intention de bénéficier de la notoriété de la marque Zalando pour tromper le consommateur. D'autre part, un certain nombre d'éléments permet de penser qu'il s'agit d'un site se livrant, sinon à de l'escroquerie, tout du moins à des pratiques commerciales illicites. Ainsi, les prix pratiqués sur ce site sont anormalement bas. Par exemple, l'ensemble des sacs à mains et chaussures de marques de luxe telles que Chanel, Burberry ou Vuitton sont vendus à un prix de 35 € (Annexe 10) ce qui laisse penser qu'il s'agit soit de contrefaçons, soit de revente de produits à un prix abusivement bas, voire de revente à perte, ce qui constituerait une pratique anticoncurrentielle prohibée par les articles L.420-5 et s. du code du commerce. On peut également mentionner le fait que le site www.sarenzalando.com ne comporte aucune des mentions légales obligatoires en vertu de l'article 19 de la loi Nr. 2004-575 du 21 juin 2004, et des articles L.111-2, L.121-18 et L. 214-2 du Code de la consommation. Ainsi, le site ne contient, par exemple, aucune information permettant d'identifier l'éditeur et l'hébergeur (Annexe 11) ni d'information sur les modalités de paiement, de livraison ou l'existence d'un droit de rétractation (Annexe 12). Ces pratiques, qui ne sauraient être qualifiées d'offre de bonne foi de service, créent un préjudice grave pour la Requérante, car elles risquent de ternir sa réputation.

4. Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi.

L'enregistrement, tout comme l'utilisation du nom de domaine litigieux ont été effectués ou sont effectués de mauvaise foi par le Titulaire.

La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine est, selon la jurisprudence constante de l'OMPI, un indice de mauvaise foi (Voir par exemple : Litige OMPI Nr. DFR2011 0005). Or, la marque Zalando (tout comme la marque Sarenza), ont été enregistrées bien antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Ces deux marques sont largement exploitées et font l'objet de nombreuses campagnes de publicité, sont très connues sur le marché français de la vente en ligne de produits de mode. Ainsi, à titre d'exemple, la société Zalando a diffusé entre le 30 Aout 2011 et le 2 Avril 2012 TNT trois spots publicitaires différents sur les chaînes TF1, M6 ainsi que de nombreuses autres chaînes de la TNT (Annexe 13). Des publicités radiophoniques sont également diffusées sur régulièrement NRJ, Chérie FM et MFM. De ce fait, il n'est pas concevable que le Titulaire, qui a enregistré le nom de domaine le 1er mars 2012, soit en pleine campagne publicitaire menée par la société Zalando, n'avait pas connaissance de de la marque Zalando.

Par ailleurs, et en tout état de cause, une simple vérification auprès de l'INPI aurait permis au Titulaire de constater l'existence sur d'enregistrement sur ces marques. Il est rappelé ici que le Titulaire, tel qu'il ressort de l'extrait K-Bis, est un « domainier », dont l'activité est l'acquisition de

noms de domaines, qui, exerçant cette activité à titre professionnel, ne pouvait ignorer cette obligation de vérification. Ceci est par conséquent un indice supplémentaire de sa mauvaise foi. En outre, conformément à l'article R 20-44-43 du Code des Postes et des Télécommunications, la mauvaise foi du Titulaire peut notamment être caractérisée par le fait 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 droit reconnu sur ce nom (...) ou de celle d'un produit ou service apparenté à ce nom en créant une confusion dans l'esprit du public. Le Titulaire utilise dans le nom de domaine litigieux les deux marques les plus connues en France sur le marché de la vente en ligne de vêtements. Ce faisant, il profite de la notoriété de la marque Zalando (et de la marque Sarenza) ainsi que des investissements médiatiques et publicitaires de la Requérante et, en créant une confusion dans l'esprit du public, détourne à son profit une partie de la clientèle souhaitant acheter des produits sur les sites <zalando.fr> ou <sarenza.com>. Ces deux éléments sont à notre sens la preuve irréfutable de la mauvaise foi du Titulaire.

5. Mesure de réparation demandée

La Requérante demande que le nom de domaine <sarenzalando.fr> soit supprimé. ».

Le Requérant a demandé la suppression 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,

Le Collège a évalué :

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 <sarenzalando.fr> est similaire :

- A la marque française « ZALANDO » enregistrée le 20 août 2010 sous le numéro 3761374 par le Requérant ;
- A la dénomination sociale du Requérant, la société Zalando GmbH immatriculée le 26 février 2008 sous le numéro HRB112394B au R.C.S. de Charlottenburg Berlin.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <sarenzalando.fr> reprend d'une part la marque « SARENZA » détenue par la société Sarenza et d'autre part la marque antérieure française « ZALANDO » enregistrée le 20 août 2010 sous le numéro 3761374 par le Requérant.

Le Collège a donc conclu que le nom de domaine <sarenzalando.fr> est similaire à la marque « ZALANDO » détenue par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Zalando GmbH.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime :

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société Zalando GmbH est titulaire de la marque française antérieure « ZALANDO » enregistrée le 20 août 2010 sous le numéro 3761374 et notamment exploitée pour des produits et services de savons, produits de parfumerie [...] ; lunettes, étuis à lunettes [...] ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir : porte-documents, portefeuilles, [...] sacs à main [...] ;
- le nom de domaine <sarenzalando.fr> reprend d'une part la marque « SARENZA » détenue par la société Sarenza et d'autre part la marque antérieure française « ZALANDO » enregistrée le 20 août 2010 sous le numéro 3761374 par le Requéant.
- Le nom de domaine <sarenzalando.fr> est constitué de deux marques concurrentes combinées à savoir, la marque «SARENZA» et la marque « ZALANDO » ;
- Les pages d'écran fournies par le Requéant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <sarenzalando.fr> propose des produits ou services équivalents à ceux proposés par le Requéant. On peut citer à titre d'exemple la vente de chaussures, de sacs à main etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sarenzalando.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société Zalando GmbH en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine < sarenzalando.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine < sarenzalando.fr >.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 24 septembre 2012.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

