



DÉCISION DE L'AFNIC

americaneagleoutfitters.fr

Demande n° FR-2012-00211

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La Société Retail Royalty Company

Le Titulaire du nom de domaine : Mme Fanchon D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : americaneagleoutfitters.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 juin 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 27 juin 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requêteur auprès de l'AFNIC a été reçue le 12 octobre 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 Requêteur.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'AFNIC a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 19 octobre 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 19 novembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requêteur

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

- Extrait Whois relatif au nom de domaine <americaneagleoutfitters.fr> ;
- Copie du certificat d'existence de la société RETAIL ROYAL COMPANY immatriculée le 21 décembre 1994 dans les archives du Secrétaire d'Etat du Nevada ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » visant la France, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 010029891 et la classe 18 ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » visant la France enregistrée le 29 juin 2011 sous le numéro 005287875 et les classes 3, 14, 25 et 35 ;
- Copie de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <americaneagleoutfitters.fr> ;

- Extrait de la base de données du Registre des Sociétés de la Chambre de Commerce d'Amsterdam relatif à la société American Eagle NL Hold Co B.V. enregistrée le 23 mai 2012 sous le numéro 851662286 ;
- Extrait de la base de données du Registre des Sociétés de la Chambre de Commerce d'Amsterdam relatif à la société American Eagle International Hold Co B.V. enregistrée le 25 avril 2012 sous le numéro 851617025 ;
- Extrait du Rapport Annuel de la société American Eagle Outfitters, Inc., et comprenant notamment la liste des filiales de la société.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La présente requête est fondée sur l'article L 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques. Selon le Requérant, l'enregistrement du nom de domaine americaneagleoutfitters.fr (voir Annexe 1 extrait WHOIS) est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le Requérant

La présente requête est engagée par la société américaine Retail Royalty Company (voir Certificat et sa traduction jurée en Annexe 2) à l'encontre du nom de domaine americaneagleoutfitters.fr réservé le 27 juin 2012 par Madame F. D., domiciliée à Strasbourg qui ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société Retail Royalty Company. que nous représentons dans cette procédure (voir en Annexe 3 Pouvoir).

Statut du Nom de domaine contesté

Le nom de domaine americaneagleoutfitters.fr est actif au jour de l'introduction de la requête (voir Annexe 5 copie d'écran de la page d'accueil).

Le nom de domaine americaneagleoutfitters.fr ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours par Retail Royalty Company.

Intérêt à agir du Requérant

La société Retail Royalty Company dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom de domaine.

Elle est titulaire des marques communautaires AMERICAN EAGLE OUTFITTERS nos. 5 287 875 et 10 029 891 déposées respectivement les 31.08.2006 et 08.06.2011 et enregistrées respectivement les 29.06.2011 et 19.10.2011 (voir copies certifiées des certificats d'enregistrement en Annexe 4).

Ces marques couvrent les produits et services des classes 3, 14, 18, 25 et 35 et notamment tous les produits de parfumerie et de toilette, les bijoux, la maroquinerie, les vêtements et les services de vente au détail de ces produits.

Retail Royalty Company est une société américaine qui conçoit, commercialise et vend des vêtements et accessoires d'habillement destinés aux jeunes de 15 à 25 ans dans ses magasins et via Internet sous la marque principale AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (voir

http://www.ae.com/web/international/index.jsp?_requestid=96012). Le premier magasin s'est ouvert aux Etats Unis d'Amérique en 1977 et il existe maintenant plus de 1.000 magasins à travers le monde.

La réservation du nom de domaine americaneagleoutfitters.fr constitue donc une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Retail Royalty Company., son titulaire, un particulier domicilié à Strasbourg ne disposant d'aucun intérêt légitime sur ce nom et agissant de mauvaise foi.
Argumentation

En effet, le nom de domaine americaneagleoutfitters.fr redirige vers une page de liens publicitaires contextuels, permettant au titulaire de générer un bénéfice au détriment du Requéant, d'autant que certains de ces liens publicitaires concernent des sites de vêtements et accessoires susceptibles de concurrencer le Requéant ou des sites susceptibles de donner une image négative du Requéant (par exemple site de « rencontres sans lendemain » - voir copie d'écran de la page d'accueil du site www.americaneagleoutfitters.fr en Annexe 5). En outre, il est indiqué que le nom de domaine americaneagleoutfitters.fr est en vente ce qui est une indication supplémentaire que ce nom de domaine a été réservé exclusivement pour le monnayer.

Mesure sollicitée

En conséquence, Retail Royalty Company sollicite de l'AFNIC la transmission du nom de domaine americaneagleoutfitters.fr au profit de la société affiliée American Eagle NL Hold Co B.V., société de droit néerlandais, sise Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Pays-Bas. A titre de justificatif du lien entre le Requéant et American Eagle NL Hold Co B.V., sont annexés :

- un extrait de la base de données du Registre des Sociétés à la Chambre de Commerce d'Amsterdam concernant la société American Eagle NL Hold Co B.V. et sa traduction certifiée (Annexe 6) indiquant que l'actionnaire unique de cette société est American Eagle International Hold Co B.V.
- un extrait de la base de données du Registre des Sociétés à la Chambre de Commerce d'Amsterdam concernant la société American Eagle International Hold Co B.V. et sa traduction certifiée (Annexe 7) indiquant que l'actionnaire unique de cette société est American Eagle Cdn Hold Co
- un extrait du Rapport Annuel de American Eagle Outfitters, Inc., société de droit de l'Etat du Delaware, pour l'année fiscale se terminant le 28.01.2012 (Annexe 8) et comprenant la liste des filiales de la société et sa traduction certifiée. Parmi les sociétés filiales de American Eagle Outfitters, Inc. figurent :

a. Le Requéant

b. American Eagle Cdn Hold Co

Compte tenu de ces liens entre le Requéant et American Eagle NL Hold B.V., le Requéant peut légitimement demander la transmission du nom de domaine contesté à American Eagle NL Hold qui, en tant que société de droit néerlandais, remplit les conditions pour être titulaire d'un nom de domaine en .fr.».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'AFNIC.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <americaneagleoutfitters.fr> est identique aux marques du Requéant et notamment :

- La marque communautaire « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » visant la France, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 010029891 dans la classe 18 ;
- La marque communautaire « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » visant la France enregistrée le 29 juin 2011 sous le numéro 005287875 dans les classes 3, 14, 25 et 35.

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

ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <americaneagleoutfitters.fr> ;
- Le Requéant demande la transmission au bénéfice de la société néerlandaise American Eagle NL Hold B.V ;
- Le lien juridique entre le Requéant et American Eagle NL Hold B.V. a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est recevable.

iii. 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 <americaneagleoutfitters.fr> est identique aux marques antérieures « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » détenues par le Requérant et notamment :

- La marque communautaire « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » visant la France, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 010029891 dans la classe 18 ;
- La marque communautaire « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » visant la France enregistrée le 29 juin 2011 sous le numéro 005287875 dans les classes 3, 14, 25 et 35.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <americaneagleoutfitters.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

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 Requérant, la société Retail Royalty Company, est titulaire de la marque communautaire antérieure « AMERICAN EAGLE OUTFITTERS » notamment exploitée pour des produits de vêtements, accessoires d'habillement, chapellerie et chaussures etc. ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <americaneagleoutfitters.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence aux produits et services visés par les marques du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « ELEMENT CHAUSSURES », « CHAUSSURES DE MARQUE », etc.

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

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <americaneagleoutfitters.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <americaneagleoutfitters.fr> au profit de la société American Eagle NL Hold B.V.

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 19 novembre 2012

Membres du Collège :
Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :
Floriane DUEL