

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

baracuta.fr

Demande n° EXPERT-2021-00971



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société G. & G. S.R.L, représentée Fasano Paulovics Staarl.

Le Titulaire du nom de domaine : La société HARRINGTON

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : baracuta.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 septembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 septembre 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 mai 2021 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 28 mai 2021

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 25 juin 2021, le Centre a nommé Lobelson William (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Annexe 1 Information sur le Requérant ;
- Annexe 2 Liste des marques BARACUTA du Requérant ;
- Annexe 3 Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 00263251 ;
- Annexe 4 Certificat de la Marque de l'Union européenne n° 00263251 ;
- Annexe 5 Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 004913497 ;
- Annexe 6 Certificat de la Marque de l'Union européenne n° 004913497 ;
- Annexe 7 Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 015115942 ;
- Annexe 8 Certificat de la Marque de l'Union européenne n° 015115942 ;
- Annexe 9 Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 016092843 ;
- Annexe 10 Certificat de la Marque de l'Union européenne n° 016092843 ;
- Annexe 11 Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 015115959 ;
- Annexe 12 Certificat de la Marque de l'Union européenne n° 015115959 ;
- Annexe 13 Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 015115967 ;
- Annexe 14 Certificat de la Marque de l'Union européenne n° 015115967 ;
- Annexe 15 Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 016092835 ;
- Annexe 16 Certificat de la Marque de l'Union européenne n° 016092835 ;
- Annexe 17 Liste des noms de domaines « baracuta » du Requérant ;
- Annexe 18 Whois <baracuta.com> ;
- Annexe 19 Whois <baracuta.it> ;
- Annexe 20-22 Capture d'écran du site Internet du Requérant ;
- Annexe 23 Histoire de la marque BARACUTA ;
- Annexe 24 Liste des boutiques qui vendent les vêtements du Requérant en France ;
- Annexe 25 Article relatif les vêtements du Requérant ;
- Annexe 26 Whois <baracuta.fr> ;
- Annexe 27 Recherche Kbis du Titulaire du nom de domaine ;
- Annexe 28-29 Capture d'écran du nom de domaine litigieux <baracuta.fr> qui redirige vers le site Internet du Titulaire de nom de domaine ;
- Annexe 30 Recherche INPI ;
- Annexe 31-32 Échange entre les Parties.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <baracuta.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).

A) Intérêt à agir du Requérant

Le Requérant, les droits antérieurs du Requérant et l'histoire de la marque Baracuta

Le Requérant est une société italienne spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements (Annexe 1).

Le Requérant est titulaire de nombreux droits sur le signe « BARACUTA » :

- Marques « BARACUTA » (Annexe 2), parmi lesquelles:

- Marque de l'Union européenne n° 00263251, déposée le 01/05/1996 et enregistrée le 09/09/1998, dûment renouvelée, couvrant des produits et services en classe 25 (Annexes 3-4)
- Marque de l'Union européenne n° 004913497, déposée le 16/02/2006 et enregistrée le 17/01/2007, dûment renouvelée, couvrant des produits et services en classe 25 (Annexes 5-6)
- Marque de l'Union européenne n° 015115942, déposée le 16/02/2016 et enregistrée le 08/07/2016, couvrant des produits et services en classes 3, 9, 16 (Annexes 7-8)
- Marque de l'Union européenne n° 016092843, déposée le 16/02/2016 et enregistrée le 28/11/2016, couvrant des produits et services en classes 3, 9, 16 (Annexes 9-10)
- Marque de l'Union européenne n° 015115959, déposée le 16/02/2016 et enregistrée le 25/09/2018, couvrant des produits et services en classe 18 (Annexes 11-12)
- Marque de l'Union européenne n° 015115967, déposée le 16/02/2016 et enregistrée le 25/09/2018, couvrant des produits et services en classe 18 (Annexes 13-14)
- Marque de l'Union européenne n° 016092835, déposée le 16/02/2016 et enregistrée le 25/11/2016, couvrant des produits et services en classes 16, 25 (Annexes 15-16).

- Noms de domaines « BARACUTA » (Annexe 17) parmi lesquels: <baracuta.com>, enregistré le 27 juin 2012 (Annexe 18), et <baracuta.it>, enregistré le 9 novembre 2009 (Annexe 19).

Le Requérant utilise le nom de domaine <baracuta.com> pour la promotion et le commerce électronique de produits portant la marque Baracuta (Annexes 20-22).

L'histoire de la marque Baracuta (Annexe 23) commence dans les années 1930 à Manchester, une ville connue pour être particulièrement pluvieuse, mais aussi pour être le plus grand centre de filage du coton au monde. En raison du haut niveau de précipitations et du climat humide, qui constituent des conditions idéales pour cette activité, de nombreuses usines de vêtements de pluie en coton s'installent alors dans le nord de l'Angleterre.

Parmi les industriels attirés, les frères John et Isaac Miller. Ces derniers avaient commencé leur carrière en fabriquant des imperméables pour différentes marques comme Burberry et Aquascutum avant de faire leur entrée dans l'élite sociale de la ville grâce à leur succès commercial. En tant que nouveaux membres du club de golf local, ils voient rapidement la nécessité d'avoir un blouson à fermeture Éclair imperméable et assez court pour être porté sur le parcours sans pour autant limiter le swing des golfeurs. C'est ainsi que naît le G9 en 1937, la lettre G renvoyant naturellement au golf.

La caractéristique la plus marquante de cette veste est ajoutée un an plus tard, lorsque John Miller demande à l'Écossais Lord Lovat la permission d'ajouter une doublure en tartan. En 1950, Isaac Miller commence à exporter sa gamme aux États-Unis. Le G9 est rapidement adopté par les célèbres golfeurs américains comme Bob Hope, Bing Crosby et Ronald Reagan, acteur et futur président.

C'est à cette époque que cette veste, initialement conçue pour le golf, fait son apparition dans les rues et au grand écran. Tout le monde se souvient par exemple du modèle rouge de la marque Drizzler que James Dean portait en 1955 dans « La Fureur de vivre ». Quelques années plus tard, on pouvait voir Elvis Presley porter le modèle original du G9

dans « Bagarres au King Créole, faisant de ce blouson un élément de mode indispensable à l'époque.

Ce statut a ensuite été renforcé par Steve McQueen, à la une du Life Magazine en 1963 avec le G9 sur le dos, puis par Ryan O'Neill, dans le rôle de Rodney Harrington dans le soap opera américain Peyton Place.

Le Baracuta G9 est alors entré dans l'histoire comme étant vraisemblablement la veste la plus célèbre au monde. En effet, de la légende du golf Arnold Palmer à la superstar Frank Sinatra en passant par l'acteur d'Hollywood Gregory Peck, tous ont été vus avec le G9. Ce blouson connaît son moment de gloire avec Steve McQueen dans la célèbre scène du film « L'Affaire Thomas Crown » récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson originale, l'un des moments inoubliables de l'histoire du cinéma.

De nos jours, le G9 fait toujours partie de la garde-robe des stars. Christopher Reeve l'a porté dans son rôle de Clark Kent dans « Superman II », Daniel Craig dans James Bond « Quantum of Solace » et d'autres excellents acteurs comme Jason Statham, Tom Hardy, Damian Lewis, Bradley Cooper et Armie Hammer sont souvent vus avec le G9.

Les vêtements portant la marque Baracuta sont vendus dans plus de 25 pays du monde, dont en France (Annexes 24-25), et, en 2020, le chiffre d'affaires net du Requérant était supérieur à 3,4 millions d'euros.

Par conséquent, la marque Baracuta a sans aucun doute acquis une notoriété et est bien connue dans le monde entier.

Le nom de domaine litigieux

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 septembre 2018 par HARRINGTON (Annexe 26), un concurrent du Requérant (Annexe 27), et redirige vers le site Internet <www.harrington.fr> (Annexes 28-29).

Les droits du Requérant sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 25 septembre 2018. Force est de constater que le Requérant dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et de créer un risque de confusion

Il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux.

En l'espèce, le nom de domaine <baracuta.fr> reproduit la marque « BARACUTA » susmentionnée du Requérant à l'identique.

Plusieurs décisions de l'AFNIC ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant (voir décisions Syreli concernant <lebon-cout.fr> et <porno chic.fr>).

En outre, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux des marques « BARACUTA » du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (voir SFN Media SARL contre Monsieur B. / Ovi Presse OMPI Litige No. D2014-1911).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant au sens de l'article L713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

L'identité ou la similitude du nom de domaine litigieux avec la marque du Requérant et son nom de domaine principal est susceptible de prêter à confusion et/ou d'association

pour l'utilisateur d'Internet.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque « BARACUTA » sur lequel le Requéranant a des droits antérieurs.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requéranant, ni autorisé par le Requéranant à enregistrer ou à utiliser la marque « BARACUTA » ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom « BARACUTA ». En effet, la fiche Whois du nom de domaine indique la société « HARRINGTON » (voir Annexe 26). Le Défendeur ne semble être titulaire d'aucune marque « BARACUTA » déposée ou protégée en France (Annexe 30), ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence d'intérêt légitime d'après la jurisprudence applicable (voir décision Syreli concernant <aubadesoldes.fr>). Aucune raison ne semble ainsi justifier l'utilisation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

En outre, l'enregistrement des marques du Requéranant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (voir Annexes 2-19 et 26). Le Défendeur ne peut donc avoir de droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque « BARACUTA » du Requéranant, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (voir Annexes 23-25). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Enfin, le Défendeur n'a utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. En effet, le nom de domaine redirige vers le site Internet <www.harrington.fr> à travers lequel le Défendeur fait la promotion et vend ses produits concurrents de ceux du Requéranant (voir Annexes 28-29). Ainsi donc le Défendeur, un concurrent du Requéranant (voir

Annexe 27), fait un usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi avec intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion et de ternir la marque « BARACUTA » du Requéranant.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque « BARACUTA » du Requéranant. Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur, un concurrent du Requéranant (voir Annexe 27), a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requéranant était titulaire de la marque « BARACUTA », comme en attestent la notoriété attachée au Requéranant et à sa marque (voir Annexes 23-25) et l'échange de lettres entre les juristes en propriété intellectuelle des parties (Annexes 31-32).

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec la marque du Requéranant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

La marque « BARACUTA » du Requérant bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il apparaît évident que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque, ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible et à cet égard, rappelons qu'il dirige vers le site Internet <www.harrington.fr> à travers lequel le Défendeur fait la promotion et vend ses produits concurrents de ceux du Requérant (voir Annexe 28-29).

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire aux marques antérieures du Requérant, à ses noms de domaine et à son nom commercial, ne peut être fortuit (voir Annexes 31-32). La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur. En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. La Recevabilité de la demande

L'article (I).(iv) du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] L'Expert se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

L'Expert constate que certaines pièces fournies par le Titulaire n'étaient pas en langue française. Suite à une notification du Centre au Requérant indiquant que la demande ne remplissait pas les conditions de complétude prévues à l'article (II) (ii) du Règlement PARL

EXPERT, le Requérant a fourni une traduction des pièces qui n'étaient pas fournies en français.

Au cas particulier de la présente espèce, l'Expert a accepté de prendre en compte les pièces traduites librement.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au vu des pièces fournies l'Expert constate que le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques composées du nom « BARACUTA » enregistrées sur le territoire de l'Union européenne et produisant leurs effets en France et notamment la marque de l'Union européenne « BARACUTA » numéro 015115942 déposée le 16 février 2016 et exploitée pour les classes de produits et services 3, 9 et 16 ou encore la marque de l'Union européenne « BARACUTA G9 » numéro 016092835 déposée le 16 février 2016 et exploitée pour les classes de produits et services 16 et 25.

Le Requérant démontre également être titulaire des noms de domaine : <baracuta.com> et <baracuta.it>.

L'Expert relève également que le Requérant est une personne morale dont le siège est sis sur le territoire d'un état membre de l'Union Européenne, et qu'il est donc éligible à requérir la transmission du nom de domaine litigieux, en application des dispositions de l'article 5.1 de la Charte de Nommage de l'AFNIC.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <baracuta.fr> reproduit à l'identique la marque antérieure « BARACUTA » enregistrée par le Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <baracuta.fr> est 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

L'Expert constate au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces que :

- Le Titulaire n'est pas affilié au Requérant, dont il est au contraire un concurrent frontal, et n'a pas été autorisé par ce dernier à enregistrer le nom de domaine <baracuta.fr>.
- Les résultats obtenus après une recherche de marque « BARACUTA » effectuée dans la base INPI, ne permettent pas de démontrer que le Titulaire dispose de droits sur des marques formées du nom « baracuta » ;
- Les pièces produites par le Requérant démontrent que le Titulaire utilise le nom de domaine litigieux <baracuta.fr> comme une passerelle de redirection vers le nom

de domaine <harrington.fr> lequel renvoie vers son propre site de présentation et de vente en ligne de ses collections de vêtements.

- Le Requérant a signifié ses droits au Titulaire au travers de correspondances échangées entre les conseils respectifs des parties. Ces échanges étant présumés confidentiels, leur teneur ne sera pas ici rapportée. Ils témoignent néanmoins du fait que les droits de marque du Requérant ne pouvaient pas ne pas être connus du Titulaire, et ce d'autant que ce dernier exerce une activité industrielle et commerciale directement concurrente de celle du Requérant. Les parties opèrent ainsi sur un même marché, celui de la confection et de la distribution de vêtements de prêt à porter, notamment masculin. Le Requérant a au demeurant justifié de la renommée de sa marque, par son ancienneté et le large rayonnement de son exploitation.
- Les marques antérieures du Requérant sont enregistrées en relation avec des vêtements. Elles sont exploitées, au même titre que les noms de domaine antérieurs du Requérant, en relation avec une activité de confection et de vente au détail de vêtements.
Le Titulaire fait ainsi usage du nom de domaine litigieux, lequel est identique à la marque antérieure enregistrée du Requérant, en relation avec les mêmes produits et services que ceux pour lesquels les droits du Requérant sont protégés et exploités, et utilise de cette façon le nom du Requérant pour bénéficier de sa réputation, capter sa clientèle et la détourner vers son propre commerce.
- Bien qu'ayant été mis en connaissance des droits et de la réclamation du Requérant, le Titulaire n'a apporté aucune réponse pour contester ces éléments.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et qu'il faisait un usage commercial du nom de domaine <baracuta.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <baracuta.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <baracuta.fr> au profit du Requérant.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 05 juillet 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

