



DÉCISION DE L'AFNIC

philipppleints.fr

Demande EXPERT 2018-00410

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Philipp Plein

Le Titulaire du nom de domaine : Mme B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <philipppleints.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 octobre 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 octobre 2018

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 septembre 2018 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après « le Règlement ») le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « le Centre ») et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 13 septembre 2018.

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

Le 11 octobre 2018, le Centre a nommé Élise Dufour (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 le 23 octobre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <philipppeints.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 – Extrait Whois relatif au nom de domaine litigieux <philipppeints.fr>
- Annexe 2 – Capture d'écran du site « www.philipppeints.fr »
- Annexe 3 – Extrait de la page web « Philippe Plein : Store Locator » du site web « www.plein.com »
- Annexe 4 – Capture d'écran des sites « facebook.com » et « twitter.com » montrant la présence de la marque PHILIPP PLEIN sur les réseaux sociaux
- Annexe 5 – Liste des noms de domaine détenus par le Requérant
- Annexe 6 – Liste des décisions de l'OMPI et de la Czech Arbitration Court favorables envers le requérant
- Annexe 7 – Certificats des marques de l'Union Européenne PHILIPP PLEIN détenues par le Requérant, extrait du site web «www.euipo.europa.eu »
- Annexe 8 – Recherche menée sur le site « saegis.apps.compumark.com » concernant les marques détenues par le Titulaire du nom de domaine litigieux
- Annexe 9 – Capture d'écran de la page web « Philipp Plein : Polo » extrait du site web « www.plein.com »
- Annexe 10 – Copie du passeport de Philipp Plein

Dans sa demande, le Requérant indique que :

« Le nom de domaine enregistré par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT

1. A propos du Titulaire

Le nom de domaine litigieux, <philipppeints.fr>, a été enregistré par Mme B. le 7 octobre 2017 (v. Annexe 1). Actuellement, le nom de domaine disputé renvoie sur un site internet offrant des articles d'habillement, marqués PHILIPP PLEIN. Le site reproduit les marques commerciales (verbales et figuratives) détenues par Philipp Plein (v. Annexe 2).

2. *L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L. Art. L.45-6 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT*

2.1 *A propos de l'intérêt à agir du Requéran*

Philipp Plein est l'un des fashion designer les plus connus et les plus appréciés du monde. Le Requéran a fondé son entreprise en 1998 et lancé sa première collection, PHILIPP PLEIN, en 2004. Actuellement, la marque PHILIPP PLEIN est reconnue comme étant l'une des plus influentes et des plus célèbres maisons de mode que ce soit pour les experts du secteur ou pour le public.

Le Requéran dispose de 36 mono brand stores (dont 4 boutiques dans les localités françaises les plus sélects, i.e. Cannes, Paris Champs-Élysées, Courchevel, Paris Vendôme <https://www.plein.com/fr/storelocator/?nsvie=true>, v. Annexe 3) et plus de 500 clients détaillants dans le monde.

Philipp Plein est actif sur les principaux réseaux sociaux (v. Annexe 4), en ce compris : Facebook (<https://www.facebook.com/PHILIPP.PLEIN/>), Instagram (<https://www.instagram.com/philipppleininternational/?hl=it>), Twitter (https://twitter.com/philipp_plein), et Youtube (<https://www.youtube.com/channel/UCkwYX4Yzy-23s5uUuBEsO5g>).

Le Requéran détient un grand nombre de noms de domaine comprenant la marque commerciale PHILIPP PLEIN, tels <plein.com>, <philipp-plein.com>, <philippplein.fr>, <philipp-plein.fr> (voir Annexe 5).

Philipp Plein est très actif dans la défense de la réputation commerciale de sa maison de mode et de ses droits de propriété intellectuelle. En particulier, en ce qui concerne le nom de domaine enregistré en violation de ses droits de propriété intellectuelle. Le Requéran attache, à sa demande, une liste de décisions favorables de l'OMPI et de la Cour d'arbitrage tchèque (voir Annexe 6). Plusieurs de ces décisions ont reconnu la notoriété de la marque commerciale PHILIPP PLEIN.

Le Requéran est le propriétaire des nombreuses marques enregistrées avec des effets en France.

Entre autres, on se réfère à :

- (i) PHILIPP PLEIN, enregistrement U.E., Numéro de la marque 002966505, date de dépôt 06/12/2002, date de l'enregistrement 21/01/2005, pour produit en classes 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 ;*
- (ii) enregistrement U.E., Numéro de la marque 009869777, date de dépôt 05/04/2011, date de l'enregistrement 03/03/2013, pour produit en classes 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 ;*

(iii) enregistrement U.E., Numéro de la marque 012259503, date de dépôt 28/10/2013, date de l'enregistrement 24/03/2014, pour produit en classes 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28;

Les notices complètes des marques citées sont annexées à la demande (v. Annexe 7).

En outre, Philipp Plein est aussi le nom personnel du Requérant.

La propriété des marques et des noms de domaine, composé de PHILIPP PLEIN, antérieure à l'enregistrement du nom de domaine disputé, et le fait que le nom de domaine disputé est utilisé pour vendre des articles d'habillement de contrefaçon, marqués PHILIPP PLEIN, donnent au Requérant intérêt à agir dans la procédure.

2.2 Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le nom de domaine <philipppleints.fr> contient entièrement la marque PHILIPP PLEIN du Requérant.

A cet égard, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique dans le nom de domaine, est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de créer un risque de confusion avec la marque du Requérant. L'ajout des deux dernières lettres (t-s) n'est pas suffisant pour exclure un risque de confusion pour le public car la marque PHILIPP PLEIN est très bien reconnaissable dans le nom de domaine. L'extension géographique « .fr », ne suffit pas à différencier le nom de domaine litigieux de la marque PHILIPP PLEIN du Requérant. En effet, il a été reconnu, à plusieurs occasions, que les extensions gTLD et cTLD (comme, par exemple, « .fr ») ne sont pas des éléments distinctifs 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.

En plus, il faut considérer que la marque du Requérant est une marque arbitraire, de fantaisie, dont le caractère distinctif intrinsèque est incontestable. La distinctivité intrinsèque de la marque PHILIPP PLEIN est accentuée par sa notoriété incontestable (voir 2.1.).

En conséquence, le nom de domaine <philipppleints.fr>, enregistré par le Titulaire est identique ou semblable au point de porter à confusion et porter atteinte à la marque PHILIPP PLEIN.

2.3 Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Titulaire n'est pas un revendeur, agent, distributeur ou licencié du Requérant et n'a pas été autorisé à utiliser sa marque ou à procéder à l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

En plus, le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque produisant effet en France ou au niveau international, ce qui aurait pu le légitimer à enregistrer les noms de domaine litigieux ou lui donner des droits sur le nom PHILIPP PLEIN ou PHILIPPLEINTS (Annexe 8).

Enfin, il n'y a pas d'évidences qui peuvent démontrer que le Titulaire est connu par le nom PHILIPP PLEIN ou par le nom PHILIPPLEINTS.

Actuellement le nom de domaine litigieux conduit à une page internet active dans la vente d'articles d'habillement, marqué PHILIPP PLEIN. La page internet reproduit clairement la marque PHILIPP PLEIN

et la marque figurative. En plus, il est très probable que les articles offerts à la vente sur le site, soient contrefaits au regard de leur prix (très bas par rapport au prix des articles originels de Philipp Plein, v. Annexe 9) et du fait que plusieurs articles ne font pas partie des collections officielles du Requérant.

Il est clair que le Titulaire fait un usage commercial du nom de domaine litigieux. De plus, cet usage est évidemment fait pour tromper le consommateur ou nuire à la réputation de la marque Philipp Plein.

2.4 Mauvaise foi du titulaire

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, le Requérant soutient que le Titulaire avait certainement connaissance de la marque PHILIPP PLEIN au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

En effet, la Marque PHILIPP PLEIN a été protégée en France et au niveau international bien en avance par rapport à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En plus, le nom de domaine renvoie vers un site internet qui reproduit les marques du Requérant, photos prises lors des campagnes publicitaires de Philipp Plein et propose des articles d'habillement marqué Philipp Plein ; toutes ces circonstances prouvent que le Titulaire avait connaissance de la marque PHILIPP PLEIN au moment de l'enregistrement et a malgré tout enregistré un nom domaine en violation des droits de tiers.

En plus, le nom de domaine objet du litige est utilisé pour faire des profits commerciaux s'appuyant sur le renom des marques du Requérant et sur lesquelles le Requérant a investi pour en obtenir expressément l'exclusivité.

Cette usage du nom de domaine peut aussi créer des dommages importants non seulement au Requérant mais aussi au public. D'un côté, l'image et la réputation du Requérant sont fortement touchées par le site, très similaire au site officiel de Philipp Plein et actif dans la vente des marchandises contrefaites. D'autre part, au moment de l'achat, les consommateurs partagent des informations confidentielles, avec le risque que ces informations soient volées et utilisées frauduleusement par le Titulaire.

Tous ces circonstances prouvent clairement que le but du Titulaire était de nuire à la réputation du Requérant et de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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. L'intérêt à agir du Requérant

L'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE dispose que « 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 ».

L'article L. 45-2 dispose notamment 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 :


(...)

2° 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 » ;


Au regard des pièces fournies par le Requérant et prises en compte dans le cadre de cette procédure, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le Requérant était titulaire des marques suivantes :

- PHILIPP PLEIN, enregistrement U.E., Numéro de la marque 002966505, date de dépôt 06/12/2002, date de l'enregistrement 21/01/2005, pour produit en classes 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 ;



-  enregistrement U.E., Numéro de la marque 009869777, date de dépôt 05/04/2011, date de l'enregistrement 03/03/2013, pour produit en classes 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 ;



-  enregistrement U.E., Numéro de la marque 012259503, date de dépôt 28/10/2013, date de l'enregistrement 24/03/2014, pour produit en classes 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28;

Le Requérant détient par ailleurs de nombreux noms de domaine composés de la marque PHILIPP PLEIN, tels que notamment :

- <plein.com>,
- <philipp-plein.com>,
- <philippplein.fr>,
- <philipp-plein.fr>

Enfin, Philipp Plein est le nom patronymique du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le Requérant a un intérêt à agir conformément à l'article L.45-6 du CPCE.

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

a) Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant allègue une atteinte au droit des tiers tels que prévus par l'article L. 45-2 2° du CPCE.

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom 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.

L'Expert a constaté que le nom de domaine < philipppleints.fr > reproduit la marque verbale de l'Union européenne PHILIPP PLEIN, n° 002966505, enregistrée le 21 janvier 2005. En effet, le nom de domaine litigieux est composé du terme « PHILIPP PLEIN » qui constitue une reprise intégrale de la Marque, à laquelle ont été ajoutées les lettres « t » et « s », simple ajout inopérant à faire disparaître le risque de confusion et s'apparentant à un cas de "typosquatting", car ne permettant pas de distinguer clairement le nom de domaine de la marque.

Le nom "PHILIPP PLEIN" correspond par ailleurs au nom patronymique du Requérant.

Or, l'atteinte aux droits de la personnalité est aussi constituée lorsque le nom de domaine est identique au nom patronymique d'une personne.

Il est enfin constant que l'insertion que l'extension « .fr » n'a pas d'incidence pour déterminer si le terme protégé est susceptible d'être confondu avec un nom de domaine.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <philipppleints.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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE « *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 ».*

Concernant chacun de ces éléments, l'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces prises en compte dans la procédure, que :

- le nom de domaine litigieux est exploité pour un site de vente d'articles d'habillement marqué PHILIPP PLEIN. La page internet reproduit clairement la marque verbale PHILIPP PLEIN



ainsi que la marque figurative de l'Union européenne PHILIPP PLEIN n°012259503, enregistré le 24 mars 2014. En outre, est reproduit en haut dudit site internet le nom de domaine <philippeplein.com>, nom de domaine correspondant à l'un des noms de domaine dont le Requéant est titulaire et accentuant ainsi le risque de confusion.

Un tel usage du nom de domaine < philipppleints.fr >, dans la mesure où il peut porter atteinte aux droits antérieurs du Requéant (en particulier sur les fondements de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale), ne constitue pas une offre légitime de services ;

- le nom du Titulaire, Mme B., est différent du nom de domaine litigieux <philipppleints.fr>, de sorte que le Titulaire ne peut pas raisonnablement être considéré comme étant connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux. En outre, le Titulaire n'apparaît être propriétaire d'aucune marque enregistrée du type « PHILIPP PLEIN » ou « PHILIPPLEINTS » produisant effet en France.

- précisément parce que le nom de domaine litigieux reproduit la marque de l'Union européenne PHILIPP PLEIN et le nom de domaine du Requéant, et est exploité pour vendre des produits reproduisant la marque du Requéant, l'usage dudit nom de domaine litigieux est susceptible de tromper le consommateur quant à l'origine économique des services ainsi proposés.

Enfin, l'Expert a également relevé que le Requéant affirme, de manière non contredite par le Titulaire, que ce dernier n'est pas un revendeur, agent, distributeur ou licencié du Requéant et n'a pas été autorisé à utiliser la marque PHILIPP PLEIN, ni à enregistrer le nom de domaine litigieux <philipppleints.fr>.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a donc considéré que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine avec intention de tromper le consommateur et a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Même si cette analyse n'est pas requise, l'absence d'intérêt légitime étant démontrée, par souci d'exhaustivité, l'Expert a également examiné la mauvaise foi du Titulaire.

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE : « *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 ».

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requéant et des pièces prises en compte dans la procédure, que :

- le nom de domaine renvoie vers un site internet reproduisant les marques verbales et figurative du Requéant, des visuels des campagnes publicitaires de Philipp Plein et propose à la vente des articles d'habillement marqué Philipp Plein, ce qui tend à démontrer que le Titulaire avait connaissance de la marque PHILIPP PLEIN au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
- le Titulaire est demeuré silencieux dans le cadre de la procédure.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a estimé que le choix du nom de domaine litigieux lors de son enregistrement, ainsi que ses conditions d'exploitation ne doivent rien au hasard, et ont été motivés par la volonté du Titulaire de profiter de la renommée des signes distinctifs du Requéranant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc considéré que le Requéranant a apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <philippeleints.fr> au profit du Requéranant.

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 25 octobre 2018

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

