

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

clubpilates.fr

Demande n° EXPERT-2024-01128



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société CLUB PILATES FRANCHISE, LLC représentée par Lewis Roca Rothgerber Christie, LLP

Le Titulaire du nom de domaine : la société PTS Privacy & Trustee Services GmbH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : clubpilates.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 août 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 août 2025

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 juillet 2024 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'OMPI (ci-après 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 25 juillet 2024.

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

Le 4 septembre 2024, le Centre a nommé Christiane Féral Schuhl (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 <clubpilates.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 du Registre national des entreprises concernant l'entreprise TMCP Fitness France à la date du 3 juin 2024 ;
- **Annexe 2** Contrat d'accord-cadre de franchise conclu entre Xponential Fitness Brands International, LLC et TMCP FITNESS, LP du 29 juin 2023 ;
- **Annexe 3** Données Whois du nom de domaine litigieux <clubpilates.fr> ;
- **Annexe 4** Contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 5** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine <clubpilates.com> du Requérant ;
- **Annexe 6** Marque de l'Union européenne CLUB PILATES N° 018054416 ;
- **Annexe 7** Capture d'écran du site WayBackMachine ;
- **Annexe 8** Recherche Google sur le terme « club pilates » ;
- **Annexe 9** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux <clubpilates.fr>
- **Annexe 10** Courriel du 6 novembre 2023 adressé par N. de Webnames.ca à J. B. concernant l'achat du nom de domaine litigieux ;
- Traduction du certificat d'enregistrement de la société CLUB PILATES FRANCHISE, LLC ;
- Lettre contrat du 16 juin 2023 confirmant la mission de représentation confiée à Lewis Roca Rothgerber Christie, LLP par les sociétés Xponential Fitness (dont le Requérant, Club Pilates Franchise LLC) dans la protection de leurs marques

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« [6.] Le plaignant a qualité pour déposer la présente plainte amendée pour les raisons suivantes :

a. Le défendeur porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, le défendeur n'a pas d'intérêt légitime dans <Clubpilates.fr> (« Nom de domaine litigieux ») et le Défendeur n'agit pas de bonne foi conformément aux articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE. Voir *infra* 13(A) ; et

b. Le plaignant a conclu un accord-cadre de franchise avec TMCP Fitness, LP le 29 juin 2023. TMCP Fitness, LP a immatriculé TMCP Fitness France le 3 avril 2024 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 984 582 346. Le siège social de TMCP Fitness France est situé [...] à Paris (75015). TMCP Fitness France est une personne morale ayant son siège social ou son établissement principal dans l'un des États membres de l'Union européenne. Les annexes 1 et 2 de la présente plainte amendée contiennent respectivement le Registre national des entreprises de TMCP Fitness France et une copie d'un résumé du contrat de franchise principale conclu entre le plaignant et TMCP Fitness, LP.

[...]

[13.] La présente plainte amendée est fondée sur les motifs suivants :

Le plaignant Club Pilates est propriétaire de la marque mondialement connue « CLUB PILATES », qu'il utilise depuis plus de 10 ans dans le cadre de sa franchise de studio de fitness. Le Club Pilates a démarré en 2007 à San Diego, en Californie, en tant que studio d'exercice de fitness. En 2015, A. G. a racheté l'entreprise Club Pilates. En 2017, Monsieur G. (directeur général de Xponential Fitness, Inc.) a créé l'entreprise avec la vision d'intégrer les principales marques de boutiques de fitness, y compris Club Pilates, dans tous les secteurs verticaux du fitness, sur une seule plateforme. Aujourd'hui, Club Pilates compte 1.000 studios dans le monde entier, répartis sur quatre continents, et constitue la

plus grande marque de Pilates et le plus grand réseau de studios au monde. L'annexe 5 de la présente plainte amendée contient des informations générales sur Club Pilates, disponibles à l'adresse <clubpilates.com>.

Le plaignant possède plus de 40 marques internationales enregistrées pour sa marque CLUB PILATES dans 25 pays, y compris le numéro de registre de l'Union européenne 018.054.416 pour CLUB PILATES pour des « services de studio de conditionnement physique, à savoir la fourniture de cours d'exercices, de cours de modelage du corps et de cours de conditionnement physique en groupe ». L'annexe 6 de la présente plainte amendée contient le rapport de la base de données mondiale sur les marques de l'OMPI pour la marque CLUB PILATES enregistrée dans l'Union européenne.

Club Pilates s'est imposé comme une plateforme de remise en forme de premier plan, implantée dans le monde entier. Ses clients associent la marque CLUB PILATES à son offre unique de cours, à ses instructeurs expérimentés et à ses studios ultramodernes. Le plaignant a continuellement utilisé commercialement la marque CLUB PILATES en relation avec des services de studio de fitness, des cours de fitness en groupe fournissant des instructions d'exercice en groupe, de l'équipement et des installations. Le plaignant a utilisé le domaine <clubpilates.com> de manière continue depuis 2016, comme le prouve le wayback-api.archive.org. L'annexe 7 de la présente plainte amendée contient des captures d'écran annuelles de <clubpilates.com> réalisées par wayback-api.archive.org entre 2016 et 2024.

En raison de l'utilisation longue, étendue et généralisée de la marque distinctive CLUB PILATES par le plaignant, les consommateurs du monde entier en sont venus à identifier la marque CLUB PILATES comme l'indicateur de la source des services fournis exclusivement par le plaignant. Compte tenu de ses enregistrements de marques commerciales et de l'usage intensif qu'elle en fait, le plaignant détient le droit exclusif d'utiliser la marque CLUB PILATES en rapport, entre autres, avec des services de conditionnement physique en studio, des cours de conditionnement physique en groupe offrant de l'instruction, de l'équipement et des installations d'exercice en groupe, ainsi que des produits et services connexes. L'annexe 8 de la présente plainte amendée contient la première page d'une recherche Google pour « Club Pilates » dans laquelle chaque résultat est associé à la marque du plaignant.

Le plaignant a conclu un contrat de franchise principale avec TMCP Fitness, LP le 29 juin 2023. TMCP Fitness, LP a immatriculé TMCP Fitness France le 3 avril 2024 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 984 582 346. Le siège social de TMCP Fitness France est situé [...] à Paris (75015). Se référer à l'annexe 1. Club Pilates a tenté d'enregistrer le nom de domaine litigieux et a découvert que le défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux en 2022. Le nom de domaine litigieux est composé de la marque CLUB PILATES du plaignant suivie du code pays .fr. Le nom de domaine litigieux est utilisé pour détourner les consommateurs qui recherchent les services du plaignant et le site internet du plaignant vers un site internet de place commerciale qui héberge des publicités payantes et des liens vers les sites internet des concurrents du plaignant. Le défendeur est clairement engagé dans une activité de « cybersquatting » et le nom de domaine en question doit être transféré au plaignant.

A. Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du plaignant ; le défendeur n'a pas d'intérêt légitime pour le nom de domaine litigieux ; et le défendeur n'est pas de bonne foi. (CPCE L. 45-2 et L. 45-6)

1. L'utilisation par le défendeur du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Club Pilates.

Le défendeur porte atteinte à la marque CLUB PILATES du plaignant en utilisant l'intégralité de la marque dans le nom de domaine litigieux au niveau national. Quand un client tente de localiser un établissement Club Pilates, le nom de domaine litigieux le

redirige vers les sites Internet des concurrents du plaignant, notamment, mais sans y être limité, <hotwork.net>, <balancedpilatesboutique.com>, <willowsoulyoga.com>, <faittd-pilates.com>, <fitour.com> <bodynetworx.com>, <betterme-home-yoga.com>, <pvolve-studios.com>, et <newclients.balancedpilatesboutique.com>. Les captures d'écran de <clubpilates.fr>, <hotwork.net>, <balancedpilatesboutique.com>, <willowsoulyoga.com>, <faittd-pilates.com>, <fitour.com> <bodynetworx.com>, <betterme-home-yoga.com>, <pvolve-studios.com>, et <newclients.balancedpilatesboutique.com> sont jointes à la présente plainte amendée dans l'annexe 9.

2. Le défendeur n'a pas d'intérêt légitime pour le nom de domaine litigieux.

Conformément au R20-44-46 du CPCE l'existence d'un intérêt légitime peut notamment être caractérisée, pour l'application du 2° de l'article L. 45-2, par le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : (1) d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou proche, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; (2) d'être connu sous un nom identique ou proche de ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ou (3) de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom proche sans avoir l'intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi.

(a) Il n'y a pas d'offre de biens ou de services.

Le défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services, mais utilise plutôt le nom de domaine litigieux pour exploiter l'achalandage et la reconnaissance associés à la marque CLUB PILATES afin de diriger les consommateurs qui recherchent les services et le site Internet du plaignant vers un site Internet de place commerciale qui héberge des annonces publicitaires payées au clic et vers les sites Internet des concurrents du plaignant. L'utilisation illicite du nom de domaine litigieux par le défendeur ne constitue pas une offre de biens et de services. (Se référer à l'annexe 9).

L'utilisation d'un nom de domaine pour héberger une page de place commerciale alimentée par des annonces payées au clic, ne constitue pas une offre de biens ou de services.

En conséquence, le défendeur n'offre pas de produits ou de services sur le nom de domaine litigieux et n'a donc pas d'intérêt légitime à l'égard de ce nom de domaine.

(b) Le défendeur n'est pas connu sous un nom identique ou similaire au nom de domaine litigieux.

Le défendeur n'est pas communément connu sous le nom de domaine en question. Les registres WHOIS identifient le titulaire du nom de domaine litigieux comme étant « PTS Privacy & Trustee Services GmbH », ce qui ne ressemble pas au nom de domaine. Le contact administratif est indiqué comme étant à « accès restreint » et le contact technique est indiqué comme étant T. C.. (Se référer à l'annexe 3)

En outre, le plaignant n'a pas autorisé le défendeur à utiliser sa marque CLUB PILATES. L'utilisation non autorisée par le défendeur de la marque enregistrée du plaignant confirme l'absence de droits et d'intérêts légitimes sur le nom de domaine en question. En conséquence, le défendeur n'est pas connu sous un nom identique ou similaire au nom de domaine litigieux.

(c) Le défendeur ne fait pas un usage non commercial du nom de domaine litigieux sans intention d'induire les consommateurs en erreur, ou sans porter atteinte à la

réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi.

Le défendeur a fait un usage commercial du nom de domaine litigieux en hébergeant une page de place commerciale alimentée par des publicités payantes pour des cours de fitness et en redirigeant vers les concurrents de Club Pilates en utilisant la célèbre marque CLUB PILATES. (Se référer à l'annexe 9).

En conséquence, les circonstances décrites à l'article L.45-2 du CPCE ne sont pas réunies.
3. Le défendeur n'est pas de bonne foi.

Conformément à l'article L. R20-44-46 du CPCE, un titulaire de nom de domaine est de mauvaise foi si : (1) il a obtenu ou demandé l'enregistrement du nom de domaine principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer [...] et non dans le but de l'exploiter effectivement ; (2) il a obtenu ou demandé l'enregistrement du nom de domaine dans le but de nuire à la réputation du plaignant ou d'un produit ou service similaire ou associé à ce nom ; ou (3) il a obtenu ou demandé l'enregistrement du nom de domaine dans le but principal de tirer profit de la réputation du plaignant en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs.

(a) Le défendeur a obtenu le nom de domaine litigieux principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer [...] et non dans le but de l'exploiter réellement.

Le défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux pour exploiter un établissement Club Pilates, mais l'utilise plutôt comme site Internet de publicité payante pour des cours de fitness et pour rediriger les consommateurs vers les sites Internet des concurrents de Club Pilates. Se référer à l'annexe 9. Le plaignant a tenté d'acheter le nom de domaine litigieux avant d'entamer cette action. Le défendeur, par l'intermédiaire du service de courtage en noms de domaine Webnames.ca, a déclaré que le concept, le logo et le travail de conception du site Internet réalisés par une agence pour ce domaine avaient déjà engendré des coûts de près de 6.000 dollars et a décliné l'offre. L'annexe 10 de la présente plainte amendée contient le courriel du 6 novembre 2023 adressé par N. de Webnames.ca à J. B. de L. R. R. C., LLP, concernant l'achat du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux n'a pas de concept, de logo ou de design Internet comme le prétend le propriétaire du site Internet. Le nom de domaine litigieux est un site Internet de base avec des liens redirigeant les consommateurs vers divers sites Internet de fitness. Le fait que le nom de domaine litigieux ne soit pas utilisé pour promouvoir un site du Club Pilates démontre l'intention du défendeur d'obtenir le nom de domaine litigieux afin de le vendre pour détourner le trafic vers les concurrents du Club Pilates avec l'intention de vendre finalement le nom de domaine au Club Pilates pour un prix exorbitant. En effet, le défendeur ne serait pas autorisé à exploiter une entreprise sous la marque Club Pilates car il serait en infraction par rapport aux droits de marque du plaignant.

(b) Le défendeur a obtenu le nom de domaine litigieux dans le but de porter atteinte à la réputation du plaignant ou d'un produit ou service similaire ou associé à ce nom.

Le défendeur a obtenu le nom de domaine litigieux pour bénéficier de la marque CLUB PILATE du plaignant, largement diffusée, et des enregistrements de marques, pour la marque CLUB PILATE dans le monde entier. L'utilisation par le défendeur du nom de domaine litigieux pour rediriger les consommateurs vers les sites Internet des concurrents du défendeur porte atteinte à la réputation du défendeur et aux services de remise en forme qu'il offre, en créant un risque de confusion avec la marque du défendeur quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation des sites Internet de remise en forme liés au site Internet du défendeur. En conséquence, en obtenant et en utilisant le nom de domaine litigieux en tant que service de paiement au clic pour divers sites Internet de fitness, le défendeur porte atteinte à la réputation du plaignant.

(c) Le défendeur a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux dans le but premier de profiter de la réputation du plaignant en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Comme indiqué précédemment, le défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour détourner les consommateurs qui recherchent les services et le site Internet du plaignant vers un site Internet de place commerciale qui héberge des publicités payantes pour les concurrents du plaignant. Se référer à l'annexe 9. L'utilisation du nom de domaine litigieux avec des liens vers des sites Internet de conditionnement physique concurrents permet au défendeur de profiter de l'achalandage et de la reconnaissance associés à la marque CLUB PILATES, parce que les consommateurs sont susceptibles de confondre le nom de domaine litigieux avec la marque du plaignant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation des sites Internet de conditionnement physique liés au site Internet du défendeur.

En conséquence, le plaignant a établi que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, que le défendeur n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux et que le défendeur n'agit pas de bonne foi conformément aux articles L.45-2 et L.45-6 du CPCE, et le plaignant demande donc à l'expert d'accorder la réparation demandée. »

Le Requéérant a demandé la suppression du nom de domaine litigieux.

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 Requéérant

Au regard des pièces fournies par le Requéérant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <clubpilates.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéérant, la société CLUB PILATES FRANCHISE, LLC,
- À la marque de l'Union européenne CLUB PILATES n° 018054416 du Requéérant, enregistrée le 5 septembre 2019 pour des services en classe 41,
- Au nom de domaine <clubpilates.com> du Requéérant enregistré depuis le 10 novembre 2000.

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

ii. L'éligibilité du Requéran

L'Expert constate que le Requéran, la société CLUB PILATE FRANCHISE, LLC est enregistrée sous les lois de l'Etat du Delaware aux Etats-Unis d'Amérique et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéran est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine litigieux <clubpilates.fr>, le Requéran respecte les dispositions de l'article L.45-3 du CPCE sur la base de son intérêt à agir, le Requéran peut donc demander la suppression du nom de domaine.

L'Expert a donc considéré que la demande de suppression était recevable.

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

Le Requéran allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2 2° du CPCE.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <clubpilates.fr> est similaire à la dénomination sociale et à la marque de l'Union européenne antérieure CLUB PILATES du Requéran qu'il reprend intégralement.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux <clubpilates.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran par reproduction.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

L'Expert constate que :

- Le Requéran est la société CLUB PILATES FRANCHISE, LLC ;
- Le Requéran est titulaire de la marque de l'Union européenne CLUB PILATES depuis 2019 ;
- Le Requéran exploite le nom de domaine <clubpilates.com> depuis 2009 pour présenter ses activités sur Internet ;
- Les résultats obtenus dans le cadre d'une recherche des termes « CLUB PILATES » sur le moteur de recherche Google font apparaître en premier résultat le site web du Requéran : « www.clubpilates.com » ;
- Le Requéran déclare qu'il n'a pas autorisé le Titulaire à utiliser sa marque CLUB PILATES ;
- Le nom de domaine litigieux <clubpilates.fr> renvoie vers une page web comprenant des liens commerciaux dont certains sont en lien avec l'activité du Requéran ;

- Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT pour contester l'ensemble de ces éléments.

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

L'Expert a conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine litigieux <clubpilates.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 suppression du nom de domaine <clubpilates.fr>.

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 23 septembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

