



DÉCISION DE L'AFNIC

pierrewoodman.fr

Demande n° FR-2014-00738

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KARAK LTD

Le Titulaire du nom de domaine : M. Romaric D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pierrewoodman.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1^{er} décembre 2009

Date de renouvellement : 1^{er} décembre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 1^{er} décembre 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 août 2014 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 19 août 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 20 août 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 septembre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pierrewoodman.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 :

- Notice complète de la marque communautaire « PIERRE WOODMAN » numéro 011211257, enregistrée le 24 septembre 2012 par le Requérant pour les classes 16, 38, 41 à 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « WOODMAN CASTING » numéro 11210945, enregistrée le 24 septembre 2012 par le Requérant pour les classes 16, 38, 41 à 42 ;
- Notice complète de la marque française « PIERRE WOODMAN » numéro 3185557 enregistrée le 26 septembre 2002 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 16, 38 et 41 ;
- Extraits du 2 août 2014 de la base Whois des noms de domaine :
 - <pierrewoodman.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 1^{er} décembre 2009 ;
 - <pierrewoodman.com> enregistré le 26 juillet 2000 ;
- Captures d'écran non datées et sans adresses url présentées comme la page d'accueil du site web du Requérant et la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <pierrewoodman.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le 26/07/2000, KARAK Ltd créait son site avec le nom de domaine pierrewoodman.com (pièce n°1) et enregistrait sa marque française Pierre WOODMAN auprès de l'INPI le 26/09/2002 (pièce n°2) et les marques communautaires PIERRE WOODMAN et WOODMAN CASTING le 24/09/2012 (pièces n°4 et 5).

Le 01/12/2009, un tiers créait le site avec le nom de domaine pierrewoodman.fr (pièce n°3).

La contrefaçon de marque est définie à l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Le site pierrewoodman.fr, postérieur au site pierrewoodman.com et au dépôt de la marque française, cherche à créer la confusion chez l'internaute. En effet, le site pierrewoodman.fr s'est approprié la mise en page et les contenus publiés sur le site pierrewoodman.com. De plus, le

propriétaire du site pierrewoodman.fr a intitulé son site « Pierre Woodman Castings X », reprenant quasiment à l'identique le titre du site pierrewoodman.com « Woodman Casting X – Casting By Pierre Woodman ». D'ailleurs, le propriétaire de pierrewoodman.fr attire l'internaute en indiquant que se trouvent sur son site « DES TONNES DE VIDÉOS DE PIERRE WOODMAN », alors pourtant que la marque Pierre WOODMAN ne lui appartient pas et qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de l'utiliser.

Ce faisceau d'indices permet de qualifier l'enregistrement et l'utilisation faite du site pierrewoodman.fr de contrefaçon de marque.
L'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon de droit d'auteur.

En l'espèce, le site pierrewoodman.fr a procédé à une copie et à une reproduction des vidéos publiées par KARAK Ltd sur son site pierrewoodman.com (exemples en pièce n°6). Cette reproduction a été faite sans information de KARAK Ltd et son consentement n'a donc en aucun cas été recueilli. Ces reproductions ont été publiées sur le site pierrewoodman.fr et sont donc accessibles par tous les internautes accédant à ce site. Les vidéos et images reproduites sont intégrales, ce qui prive entièrement l'auteur de ces œuvres de son droit patrimonial.

Monsieur D. contrevient donc au droit d'auteur de KARAK Ltd sur son site pierrewoodman.fr.

Eu égard aux préjudices subis par KARAK Ltd du fait de la violation de ses droits de propriété intellectuelle par Monsieur D. sur le site pierrewoodman.fr, il est demandé la transmission du nom de domaine. »

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 20 août 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous allons vous céder le nom de domaine. Pouvez-vous nous donner une adresse email de contact? »

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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

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 <pierrewoodman.fr> était identique à la marque française « PIERRE WOODMAN » enregistrée le 26 septembre 2002 sous le numéro 3185557 par le Requéant et dûment renouvelée.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire, en indiquant « Nous allons vous céder le nom de domaine. Pouvez-vous nous donner une adresse email de contact? », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <pierewoodman.fr> au Requéant.

V. Décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <pierewoodman.fr> au Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 Saint-Quentin en Yvelines, le 23 septembre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

