



## DÉCISION DE L'AFNIC

**doraemon.fr**

**Demande n° FR-2015-00867**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD  
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Damien H.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : doraemon.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 octobre 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'anniversaire du nom de domaine : 21 octobre 2015  
Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 janvier 2015 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 3 février 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 février 2015.

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 3 mars 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Power of attorney du 1<sup>er</sup> décembre 2014 fourni en langue anglaise sans traduction en français ;
- Certificate of renewal du 14 juillet 2011 fourni en langue anglaise sans traduction en français, délivré par World Intellectual Property Organization pour la marque internationale semi figurative « DORAEMON », en vigueur en France, numéro 764360 enregistrée le 18 juin 2001 par la société SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD pour les classes 9, 16, 25, 28, 30 et 32 ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « DORAEMON », en vigueur en France, numéro 764360 enregistrée le 18 juin 2001 par la société SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD et dûment renouvelé pour les classes 9, 16, 25, 28, 30 et 32 ;
- Courrier du 23 janvier 2015 du représentant du Requérant au Collège SYRELI ;
- Courrier du 29 octobre 2014 du représentant du Requérant au Titulaire, fournie en langue anglaise sans traduction en français, portant mise en demeure de lui transférer le nom de domaine <doraemon.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

« Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd ("Shopro") est le titulaire d'un certain nombre de droits de propriété intellectuelle sur la série d'animation japonaise intitulée "DORAEMON"; Shopro est également le titulaire des droits de marque sur la série d'animation japonaise intitulée "DORAEMON". En effet, la marque "DORAEMON" a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'OMPI par Shopro en date du 18 juin 2001, puis d'un renouvellement en date du 18 juin 2011.

Shopro a confié à VIZ Media Europe la charge de la représenter ainsi que ses intérêts dans le cadre de la présente procédure engagée dans le but d'obtenir le transfert de la propriété du nom de domaine « Doraemon.fr » au profit de Shopro.

Le nom de domaine Doraemon.fr a été enregistré par Damien H. le 21 octobre 2012 selon les références AFNIC DH188-FRNIC.

L'enregistrement du nom de domaine Doraemon.fr par Damien H. a été réalisé postérieurement à l'enregistrement de la marque DORAEMON par Shopro.

L'enregistrement de ce nom de domaine, n'ayant pas été soumis à l'accord préalable de Shopro et réalisé au mépris des droits de propriété intellectuelle de Shopro, constitue une violation des droits de propriété intellectuelle de Shopro. En outre, depuis son enregistrement, le nom de domaine n'a fait l'objet d'aucune exploitation. Il apparaît uniquement, et cela depuis plusieurs mois, que le site est en cours de construction.

Nous souhaitons aujourd'hui pouvoir utiliser ce nom de domaine afin de développer un site internet dédié au programme DORAEMON. Enfin, cette démarche est entreprise après de vaines tentatives de conciliation entamées par VIZ Media Europe. En effet, malgré les correspondances envoyées

par VIZ Media Europe, et notamment la lettre recommandée avec accusée de réception envoyée à Damien H. en date du 29 octobre 2014 notre demande est restée sans réponse.

C'est pourquoi nous demandons, le transfert de la propriété du nom de domaine doraemon.fr à Shopro, selon les dispositions des articles L 45 et suivant du code des postes et des communications électroniques..».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 février 2015.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Demande d'enregistrement de la marque verbale française « DORAEMON » déposée le 13 février 2015 sous le numéro 15/4157042 par le Titulaire pour les classes 19 et 37 ;
- Courrier du 20 février 2015 du représentant du Titulaire au Collège SYRELI.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

« 1) A la date de l'enregistrement du nom de domaine, celui-ci était disponible en France. 2) Vu l'ancienneté de la société qui réclame le transfert, il apparaissait qu'elle n'était pas intéressée par ce nom de domaine en.fr. 3) La marque opposée est limitée aux classes se rapportant aux films et au cinéma plus les droits dérivés. Donc, les activités de M H. sont disponibles. Ceci indique le propriétaire de la marque ne s'intéressait pas à l'immobilier. 4) Le titulaire en marchand de biens, l'achat, la vente, la rénovation et la construction de tous biens immobiliers. Par conséquent, une marque conférant une exclusivité choisie pour d'autres spécialités (classes et libellés) ne peut pas lui être opposée. 5) Le titulaire du nom de domaine a déposé pour la France la marque N° 15/4157042 DORAEMON en classes 19 et 37 correspondant aux constructions et aux travaux de construction. Pour le détail des libellés, il est renvoyé aux pièces jointes..»

## **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,

### **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 <doraemon.fr> était identique à la marque internationale semi figurative « DORAEMON », en vigueur en France, numéro 764360 enregistrée le 18 juin 2001 par le Requéant et dûment renouvelé pour les classes 9, 16, 25, 28, 30 et 32.  
Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

### **ii. L'éligibilité du Requéant**

Cependant, le Collège a noté que le Requéant, la société SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD est immatriculée au Japon et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant 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 Etats membres de l'Union européenne. ».

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société SHOGAKUKAN-SHUEISHA PRODUCTIONS CO., LTD ait un intérêt à agir, la société ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'était pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

## V. Décision

Le collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <doraemon.fr> au profit du Requérent est inapplicable et rejette donc sa demande.

## 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 Saint-Quentin en Yvelines, le 3 mars 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

