



## DÉCISION DE L'AFNIC

**dcshoecousa.fr**

**Demande n° FR-2015-00887**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société DC SHOES, INC.  
Le Titulaire du nom de domaine : Madame Sylvie Q.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : dcshoecousa.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 avril 2014 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'anniversaire du nom de domaine : 2 avril 2016  
Bureau d'enregistrement : ESPACE 2001

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 février 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 1<sup>er</sup> 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 mars 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 mars 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 7 avril 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Copies de la carte nationale d'identité et de la carte d'avocat au barreau de Paris de Monsieur Philippe M. ;
- Extrait Kbis du 28 janvier 2015 de la société NA PALI EUROPE immatriculée le 18 octobre 2001 sous le numéro 439 531 823 au R.C.S. de Bayonne ;
- Informations relatives à la marque communautaire semi-figurative « DCSHOECOUSA » numéro 000312959 enregistrée le 24 juillet 1996 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 25 ;
- Extrait du 26 janvier 2015 de la base Whois du nom de domaine <dcshoes.fr> enregistré le 20 décembre 2006 par la société NA PALI EUROPE ;
- Extrait du 14 janvier 2015 de la base Whois du nom de domaine <dcshoecousa.fr> enregistré le 2 avril 2014 sous diffusion restreinte ;
- Divulgence de données personnelles envoyée par l'Afnic le 27 janvier 2015 concernant le nom de domaine <dcshoecousa.fr> en réponse à un formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 27 janvier 2015 ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <dcshoecousa.fr> indiquant : « Adresse introuvable » ;
- Captures d'écran de janvier 2015 des pages des sites web vers lesquelles renvoient les noms de domaine <dcshoes.fr> et <magasins.dcs shoes-store.com> ;
- Article « Quiksilver allège sa dette plus vite que prévu » paru le 27 mai 2010 sur le site internet <http://www.latribune.fr> ;
- Article « La vague du surf reste porteuse - Quiksilver » paru le 16 octobre 2009 sur le site internet <http://www.lesechos.fr> ;
- Article « STE NA PALI en un coup d'oeil » sur le site internet <http://www.journaldunet.com> ;
- Courriel de réponse du 21 août 2014 du Titulaire au conseil du Requérant réclamant le transfert du nom de domaine <dcshoecousa.fr> ;
- Courrier du 22 août 2014 du Titulaire à l'INPI pour la défense de sa marque « DECOSHOES ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

##### « I. FAITS ET PROCÉDURE

###### 1.1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DC SHOES, INC.

La société DC SHOES, Inc. exerce une activité de vente au détail de chaussures et de prêt-à-porter dans le milieu du skateboard, du snowboard et de sports extrêmes et plus généralement dans le domaine vestimentaire et ce, dans les magasins à l'enseigne DC STORE ou QUIKSILVER (groupe auquel elle appartient) implantés dans de nombreuses villes en France dont Lille, Les-Clayes-sous-Bois, Marseille, Avignon (Pièce n°1) et par le biais de son site de vente en ligne < <http://www.dcs shoes.fr/> > (Pièce n°2).

###### 1.2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE LA PERSONNALITÉ INVOQUÉS

La société DC SHOES, Inc. dispose de droits antérieurs susceptibles de fonder la présente plainte

*SYRELI, au sens de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques, en particulier : - Marque communautaire DC SHOECOUSA n°000 312 959, déposée le 24 juillet 1996 en classe 25, enregistrée le 6 février 2001, et régulièrement renouvelée le 10 juillet 2006 (Pièce n°3) ;*

*Pour la parfaite information du Collège, il convient de préciser que la filiale européenne de la société DC SHOES, Inc. et licenciée exclusive des marques DC SHOESCOUSA et QUIKSILVER – la société française NA PALI EUROPE – détient également des droits sur le nom de domaine < <http://www.dcshoes.fr> >, enregistré et exploité depuis le 20 décembre 2006 (Pièces n°2 et 4) .*

### **1.3. FAITS LITIGIEUX**

*Par la présente requête, la société DC SHOES, Inc. entend déposer une demande de transmission du nom de domaine < [dcshoecousa.fr](http://dcshoecousa.fr) > enregistré le 2 avril 2014, qui ne fait actuellement l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire, à son profit.*

*Il convient d'indiquer qu'en cas de succès de la présente action, la société française NA PALI EUROPE, filiale européenne de la société DC SHOES, Inc. sera éligible à l'obtention du transfert du nom de domaine litigieux.*

*Les informations disponibles sur le nom de domaine litigieux sont les suivantes (Pièce 5) :*

*Nom de domaine : [dcshoecousa.fr](http://dcshoecousa.fr)*

*État : Enregistré (consulter le site web)*

*Bureau d'enregistrement : ESPACE 2001*

*Date de création : 2 avril 2014 13:39*

*Date anniversaire : 02 avril*

*Serveurs de noms (DNS)*

*Serveur n° 1:*

*Titulaire : Sylvie Q.*

*[adresse postale]*

*France*

*Téléphone : [numéro]*

*Courrier électronique : [adresse électronique]*

## **II. DISCUSSION**

### **2.1. EN DROIT**

*En vertu de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander le transfert d'un nom de domaine qui, selon l'article L. 45-2 du même code, 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.*

*De plus, l'article R.20-44-46 du même code caractérise, de manière non exhaustive, les cas d'intérêt légitime et de mauvaise foi.*

### **2.2. EN FAIT**

#### **2.2.1. Sur l'existence d'un intérêt à agir**

*La société DC SHOES, Inc. dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques dans la mesure où elle est titulaire de :- Une marque communautaire DC SHOECOUSA n°000 312 959, déposée le 24 juillet 1996 en classe 25, enregistrée le 6 février 2001 et renouvelée le 9 octobre 2006 (Pièce n°3) ;*

*Il est rappelé au Collège que la filiale européenne de la société DC SHOES, Inc. – la société française NA PALI EUROPE – a enregistré et exploite le nom de domaine < <http://www.dcshoes.fr> > depuis le 20 décembre 2006 (Pièces n°2 et 4) .*

*Le nom de domaine < [dcshoecousa.fr](http://dcshoecousa.fr) >, objet de la présente procédure est identique à la marque communautaire DC SHOECOUSA ; Requérante a donc un intérêt à agir (voir en ce sens décisions FR-2012-00049, FR-2012-00117 et FR-2012-00158).*

#### **2.2.2. Sur l'existence d'une atteinte portée aux droits antérieurs de la requérante en vertu des**

dispositions de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques  
Compte tenu de l'existence des droits antérieurs détenus respectivement par la société DC SHOES, Inc. et la société NA PALI EUROPE, le nom de domaine < dcshoecousa.fr > contesté – qui reproduit à l'identique la marque communautaire DC SHOECOUSA appartenant à la société DC SHOES, Inc. – porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

D'ailleurs, la Requérante démontrera d'une part que la Titulaire n'est animée d'aucun intérêt légitime et d'autre part, qu'elle est de mauvaise foi.

#### 2.2.2.1. L'ABSENCE D'INTÉRÊT LÉGITIME

EN PREMIER LIEU, le nom de domaine contesté renvoie à une page inactive (Pièce n°6).

La Titulaire n'exploite donc pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services, pas plus d'ailleurs que dans un cadre non commercial. Or, l'absence d'exploitation du nom de domaine contesté est de nature à porter atteinte à la réputation des droits antérieurs DC SHOES et DC SHOECOUSA de la Requérante puisque les utilisateurs seront amenés à croire que la société DC SHOES, Inc. n'exerce pas ou plus sur le territoire français.

ENSUITE, il convient d'observer que la Titulaire, Madame Sylvie Q., n'est pas connue sous le nom DC SHOECOUSA, de telle sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt dans ce nom ; ce qu'elle reconnaît d'ailleurs effrontément dans ses correspondances (Voir 2.2.2.2. ci-après).

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il a été démontré par la Requérante que la Titulaire du nom de domaine < dcshoecousa.fr > ne jouit d'aucun intérêt légitime.

#### 2.2.2.2. L'EXISTENCE D'UNE MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

La mauvaise foi du Titulaire est évidente dans le cas présent.

TOUT D'ABORD, il est évident que la Titulaire a obtenu le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée attachée aux activités déployées par la Requérante en créant volontairement un risque de confusion. En effet, le risque de confusion étant particulièrement accru par l'identité des signes en cause des points de vue phonétique, visuel et conceptuel ainsi que par la forte distinctivité de la marque, et forte ressemblance avec le nom de domaine antérieur exploité depuis plus de 20 ans en France, il est indéniable que la reprise à l'identique de la marque antérieure « DC SHOECOUSA » est de nature à générer un risque de confusion pour les internautes qui seraient irrémédiablement amenés à penser que le nom de domaine < dcshoecousa.fr > appartient à la Requérante, alors que tel n'est pas le cas. ENSUITE, il est également patent que la Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine contesté dans un but de nuire à la réputation de la Requérante puisqu'à défaut d'exploitation du nom de domaine, les internautes sont – de manière irréparable – amenés à croire que la Requérante n'exerce pas ou plus ses activités sur le territoire français.

ENFIN, dernier élément mais non des moindres, il est reconnu par la Titulaire elle-même qu'elle a principalement obtenu l'enregistrement du nom de domaine contesté dans le but de se défendre dans le cadre de la procédure d'opposition formée par la société DC SHOES Inc. à l'encontre du dépôt d'une demande de marque litigieuse qu'elle avait également déposée.

En effet, Madame Sylvie Q. ne craint pas, sans aucune vergogne, d'avouer dans plusieurs courriers en date des 21 et 22 août 2014 (Pièce n°7) sa mauvaise foi, à savoir que :

- « cette réservation de nom de domaine fait partie de ma défense à l'opposition de ma marque et je n'ai nullement l'intention de m'en servir pour une autre utilisation que celle-ci. Je me ferais donc un plaisir de la céder à votre cliente aussitôt que l'opposition aura été annulée » ;

- « dcshoecousa.fr » a été effectuée dans le but de montrer que si la cliente était vraiment intéressée par le marché français, elle l'aurait elle-même déjà réservée [...] il va sans dire que je n'ai rien à faire avec ce nom de domaine que je céderais bien volontiers à la cliente dès que l'opposition aura été levée ».

Pour les raisons que précèdent, il est incontestable puisque reconnu par la Titulaire elle-même que cette dernière a agi de mauvaise foi en obtenant l'enregistrement du nom de domaine contesté.

Compte tenu de ce qui précède, la Requérante est bien fondée à solliciter du Collège SYRELI de

*l'AFNIC qu'il soit décidé d'ordonner la transmission du nom de domaine < dcshoecousa.fr > au profit de la filiale européenne de la société DC SHOES, Inc. à savoir la société française NA PALI EUROPE.».*

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

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

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

- Copie de la carte nationale d'identité du Titulaire ;
- Formulaire de demande d'enregistrement de la marque verbale française « DECOSHOES » déposée le 3 février 2014 sous le numéro 14/4065340 par Madame Sylvie Q. ;
- Courriers du Titulaire à l'INPI pour la défense de sa marque « DECOSHOES » ;
- Courriel de réponse du 21 août 2014 du Titulaire au conseil du Requérent réclamant le transfert du nom de domaine <dcshoecousa.fr> ;
- Echanges de courriels du 12 février 2015 entre le Titulaire et son bureau d'enregistrement ayant pour objet le renouvellement du nom de domaine <dcshoecousa.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Bonjour Je crois qu'un résumé des choses convient, afin de les remettre à leur juste place : février 2014 je (modeste auto-entrepreneur français) dépose ma marque DECOSHOES, contestée par le cabinet Marchais représentant une multinationale américaine, DCSHOECOUSA. Outre le fait que je vends l'été, sur des marchés des nu-pieds femme chic, et non des chaussures sports comme Quicksilver, un de mes arguments de défense était que si la sté américaine avait été intéressée par le marché français, elle aurait déposé le nom de domaine dcshoecousa.fr. », Pour preuve, j'en ai fait la réservation (et non la publication ou l'usage), en proposant dans TOUS mes courriers, que ce soit à L'INPI ou au cabinet Marchais, de le leur céder dès leur annulation de la procédure INPI Ce qu'ils n'ont pas fait, et donc la procédure INPI a suivi son cours, pour aboutir à un rejet de leur opposition à ma marque. Fidèle à ma parole, dès le 12 février (alors que l'expiration est au 30 mars), j'ai prévenu mon hébergeur que je ne renouvellerai pas ce nom de domaine en lui demandant comment le céder. Votre procédure m'ayant été signifiée début mars, je ne vois vraiment pas comment on peut m'accuser de mauvaise foi : je n'ai jamais utilisé ce nom de domaine qui ne m'apportera rien, et bien avant l'expiration de ma réservation et votre demande, j'avais déjà prévenu que je ne le renouvellerai pas !.

J'espère avoir été claire, mais n'hésitez pas à me demander des explications si besoin. J'ai bien sûr toutes les pièces justificatives nécessaires, comme la copie du mail envoyé à mon hébergeur Espace 2001 : Bonjour Je ne renouvellerai pas ce nom de domaine. Je pense le céder à qq'1, quelle est la marche à suivre pour être sur qu'il le récupère ? Merci pour cette info Cdl't Sylvie Q. Cher Q. Sylvie (PRODESTOCK / Q.), > > > Les domaines listés ci-dessous expirent dans moins de 60 jours. > > > dcshoecousa.fr - 31/03/2015 (48 Jours) > > > Pour vous assurer que votre nom de domaine n'expire pas, vous devriez le > renouveler maintenant. Vous pouvez le faire directement depuis la section > de gestion des domaines de votre interface client ici : > <http://cp.espace2001.com>»

## **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 Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <dcshoecousa.fr> était identique à la composante verbale de la marque communautaire semi-figurative « DCSHOECOUSA » numéro 000312959 enregistrée le 24 juillet 1996 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 25. Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

### **ii. L'éligibilité du Requérant**

Le Collège a noté que le Requérant, la société DC SHOES, INC. est immatriculée aux Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant 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 DC SHOES, INC. ait un intérêt à agir, la société ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

À titre subsidiaire, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <dcshoecousa.fr> au bénéfice de sa filiale française, la société NA PALI EUROPE ; cependant le lien juridique entre ces deux entités n'a pas été prouvé.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <dcshoecousa.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 7 avril 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

