



## DÉCISION DE L'AFNIC

**madurasoldes.fr**

**Demande n°FR-2017-01379**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société MADURA SAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur H.

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

Nom de domaine objet du litige : madurasoldes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 mars 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 mars 2018

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 juin 2017 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 04 juillet 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 01 août 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <madurasoldes.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 07 juin 2017 de la société MADURA immatriculée le 15 mars 1972 sous le numéro 722 016 813 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait des « Petites affiches – Gazette du Palais » n°20 du 27 janvier 2017 p. 24 dans lequel est publié le changement de dénomination sociale de la société ASTONA devenue par décision de l'assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2017, la société MADURA ;
- Notice complète de la marque française « MADURA PARIS » numéro 3779978 enregistrée le 05 novembre 2010 par la société ASTONA devenue MADURA et pour les classes 11, 20, 24 et 27 ;
- Notice complète de la marque française « M MADURA » numéro 3752402 enregistrée le 08 juillet 2010 par la société ASTONA devenue MADURA et pour les classes 11, 20, 24 et 27 ;
- Notice complète de la marque française « MADURA » numéro 3251120 enregistrée le 14 octobre 2003 par la société ASTONA devenue MADURA et pour la classe 30 ;
- Notice complète de la marque française « MADURA » numéro 98711805 enregistrée le 06 janvier 1998 par la société ASTONA devenue MADURA et dûment renouvelée pour les classes 11 et 20 ;
- Notice complète de la marque française « MADURA » numéro 1533960 enregistrée le 01 juin 1989 par la société ASTONA devenue MADURA et dûment renouvelée pour les classes 24 et 27 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <madura.fr> enregistré le 23 avril 1998 par la société MADURA ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <madurasoldes.fr> enregistré le 10 mars 2017 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <madura.fr> ;
- Article de magazine dont la source n'est connue intitulé « Madura : virage à l'ouest » ;
- Brochure de communication « MADURA Paris 1971 » ;
- Publicité de 1976 « Vivez en Madura » ;
- Publicité non datée sur des produits « Madura » ;
- Publicité Madura intitulée « Comme un Moucharabieh » parue chez « Maison&Travaux » de Janvier/Février 2012 ;
- Illustration « Madura handwoven bedspreads » non datée ;

- Article intitulé « MADURA c'est ça ! » paru dans le magazine « SAGA DECO » mais dont la date et le numéro d'édition n'est pas connu ;
- Article sur l'histoire de Madura paru dans l'argus de la presse de juin/juillet 2002 ;
- Photographie non datée d'une vitrine « Découvrez la collection Paul & Joe by MADURA » ;
- Article daté du 08 juin 2017 publiant les dates de soldes par département pour l'été 2017 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 08 juin 2017 à la requête du Requéant sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <madurasoldes.fr> ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <madurasoldes.fr> ;
- Captures d'écrans de la page « Nous contacter » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <madurasoldes.fr> et dont le contenu du message, rédigé par le représentant du Requéant, est rédigé en langue anglaise ;
- Copie du courrier daté du 07 juin 2017 adressé au Titulaire et rédigé en langue anglaise ;
- Réponse à la demande de divulgation de données personnelles, adressée au représentant du Requéant, concernant le nom de domaine <madurasoldes.fr>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

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

*« I. Moyens de fait et de droit*

*Le dépôt litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs (L45-2 al 2 Code des postes et télécommunications).*

*Ne peut être choisi comme nom de domaine, le un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel préexiste des droits de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires, sauf à ce que le défendeur ait un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ou ait agi de bonne foi (art R. 20-44-45 Décret du 06 février 2007). En outre, le contenu du nom de domaine litigieux caractérise des pratiques commerciales trompeuses et des manœuvres susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie. Aussi, le dépôt litigieux est également susceptible de caractériser un trouble à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L 45-2 al1 du Code des postes et télécommunications.*

*La Requéante est une société familiale française fondée il y a 46 ans. Sa dénomination sociale est « Madura ». « Madura » distribue des tissus, rideaux, coussins et autres objets d'ameublement commercialisés sous le nom « Madura », également protégé à titre de marques (Pièce n°1). La Requéante et ses marques ont acquis une renommée internationale. Elle compte 42 points de vente tant en France qu'à l'international. « Madura » est ainsi titulaire :*

- *du nom de domaine madura.fr depuis le 23 avril 1998 (Pièce 3) ;*
- *de marques notoires qu'elle exploite régulièrement (Pièce 2) :*
- *« Madura Paris » (INPI n°3779978) depuis le 26 nov. 2010 pour désigner les classes 11, 20, 24 et 27 (appareil d'éclairage (classes 11), meubles (classe 20), tissus (classe 24), tapis, revêtement de sols (classe 27));*
- *« M Madura » (INPI n°3752402) depuis le 08 juillet 2010 (classes 11, 20, 24 et 27);*
- *« Madura » (INPI n°3251120) depuis le 14 oct. 2003 (classe 30) ;*
- *« Madura » (INPI n°98711805) depuis le 06 janv. 1998 (classes 11 et 20) ;*

*La Requéante a été stupéfaite de découvrir le 07 juin 2017 qu'un nom de domaine madurasoldes.fr avait été enregistré au mépris de ses droits.*

*La Requéante a mis en demeure le titulaire du site, via le formulaire de contact accessible sur le site litigieux, de cesser toute utilisation de ses droits incorporels et l'a invité à lui transférer sans délai le nom de domaine litigieux (Pièce 8 – Mise en demeure envoyée via le formulaire de contact le 08 juin 2017). Mais, aucune réponse n'a été donnée à cette demande légitime.*

*La Requéante a également écrit au « contact technique » du site litigieux (qui s'est avéré être également le titulaire du nom de domaine litigieux – Pièce 10), l'invitant à mettre un terme à ces agissements gravement attentatoires (Pièce 9 – Mise en demeure du Contact technique le 08 juin 2017). Aucune réponse n'a davantage été donnée à cette demande légitime. Il sera démontré que le titulaire du nom de domaine litigieux a délibérément porté atteinte aux droits de la Requéante en acquérant de mauvaise foi le nom de domaine litigieux, en le conservant et en l'exploitant en dépit de*

la réception de mises en demeure.

La réservation et l'exploitation du nom de domaine litigieux sont gravement attentatoires aux droits de la Requérante puisque le site litigieux parasite l'activité de la Requérante et tente de capter sa clientèle :

- en étant référencé sous les mots « madura et soldes » ce qui lui permet d'apparaître en première page de résultats d'une requête Google comportant ces deux noms (Pièce 5 - Impression écran des pages de résultats google relative au lien et au site internet litigieux et Pv de constat) ;
- en proposant à des tarifs promotionnels attractifs (70% de remise) des produits identiques à ceux proposés par la Requérante estampillés « Madura » (Pièce 5 - Impression écran des pages de résultats google relative au lien et au site internet litigieux et Pv de constat) au demeurant en violation de la réglementation des « soldes » (Pièce 6-1) ; Ainsi, la réservation comme l'exploitation du nom de domaine *madurasoldes.fr* visent à créer la confusion avec la Requérante, son site *www.madura.fr*, ses marques « madura » et ses produits (Pièces 5 et 7 précit.).

A. Le nom de domaine est quasi identique, au point de prêter à confusion, au nom de domaine *www.madura.fr* sur lequel la Requérante a des droits.

Les préfixes utilisés sont similaires. La première partie des préfixes : « Madura » est strictement identique pour ces deux noms de domaine. Seul change le mot « soldes » s'agissant du nom de domaine litigieux. Or ce terme n'est pas distinctif. Il désigne dans le langage courant une opération promotionnelle de vente (Pièce 6), au demeurant strictement encadrée (Pièce 6- 1). De sorte que s'agissant du terme distinctif « madura » reproduit dans les deux noms de domaine en cause, l'identité est parfaite. Cette identité est de nature à prêter à confusion entre les deux noms de domaine et partant les deux sites internet, mais également à l'égard de la marque et des produits de la Requérante.

B. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques dont la Requérante est titulaire

Le nom de domaine litigieux est identique aux marques « Madura » (INPI n°3251120, n°98711805) déposées par la Requérante et similaires aux marques « Madura Paris » (INPI n°3779978) et « M Madura » (INPI n°3752402) (Pièce 2 précitée). Ces identité et similitude sont de nature à créer une confusion avec les marques et les produits de la Requérante d'autant que les produits commercialisés sur le site litigieux sont identiques à ceux visés dans les dépôts des marques précitées (Pièces 2 et 5, précitées) : appareil d'éclairage (classes 11), meubles (classe 20), tissus (classe 24), tapis, revêtement de sols (classe 27). Il s'agit d'autant de contrefaçons par reproduction et par imitation des marques précitées (art L713-1 et -2 et L 716-1 CPI). Compte tenu de la notoriété de la marque « Madura » en France et à l'international et du rayonnement de la Requérante, il est patent que le nom de domaine litigieux a été déposé afin de tenter de se placer dans son sillage.

C. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il n'a jamais été licencié de la société Madura. Le nom de domaine litigieux a été acquis dans le seul but de parasiter la Requérante (Pièce 5). En revanche, le Défendeur avait nécessairement connaissance des marques "Madura" compte tenue de leur notoriété.

D. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et exploité en violation délibérée des droits de la Requérante. En effet, le site litigieux :

- contrefait les marques « Madura » en les reproduisant (contrefaçons par reproduction et par imitation) à de très nombreuses reprises (plus de cinquante fois par pages) ;
- laisse à penser au consommateur qu'il serait exploité par la Requérante elle-même alors qu'il n'en est rien et caractérise à ce titre une multitude de pratiques commerciales trompeuses ;
- propose à la vente des produits estampillés « Madura » à des conditions tarifaires exceptionnelles de -70 % ;
- est délibérément référencé en première page de toute requête google comportant les termes « Madura » et « soldes » ;

La Requérante n'a jamais autorisé quiconque à créer un tel site reproduisant ses marques dans son

*intitulé non plus que dans son contenu, observation étant faite de ce que certaines pages du site litigieux reproduisent plus de 50 fois, à l'identique, ses marques notoires «MADURA » (Pièce 5). Le titulaire du site litigieux a délibérément porté atteinte aux droits de la Requérante en acquérant de mauvaise foi le nom de domaine litigieux, en l'exploitant de manière délibérément contrefaisante et en le conservant en dépit de la réception de mises en demeure.*

*Cette exploitation porte atteinte à la Requérante et à son image de marque. Elle risque d'avoir des conséquences économiques désastreuses à quelques jours des soldes d'été (Pièce 6), compte tenu des remises exceptionnelles d'ores et déjà proposées sur le site litigieux.*

*- L'exploitation du site litigieux est en outre susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Requérante (art 1240 Cciv, anciennement 1382 du même Code).*

*- L'exploitation du site litigieux est également susceptible de caractériser des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la Requérante, de ses clients et plus généralement des consommateurs puisqu'en effet la totalité des dispositions de l'article L121-1 du Code de la consommation sont méconnues par l'exploitation du site litigieux, caractérisant ainsi une succession de pratiques commerciales trompeuses (L 45-2-1° du Code des postes et télécommunications).*

*- Le site litigieux est susceptible de caractériser le délit d'escroquerie au préjudice de la société MADURA, de ses clients et plus généralement des consommateurs (art. L 313-1 du Code pénal, L 45-2-1° du Code des postes et télécommunications).*

*En dépit des mises en demeure adressées, les agissements perdurent et le nom de domaine illicite conservé continue à être utilisé pour asseoir cette activité parasitaire, contrefaisante et délibérément trompeuse.*

*Il plaira en conséquence à la Commission de constater que cet enregistrement a été réalisé de parfaite mauvaise foi. II. Mesure de réparation demandée*

*La Requérante requiert qu'il plaise à la Commission d'ordonner que le nom de domaine litigieux : madurasoldes lui soit transféré.*

*III. Absence d'autre procédure judiciaires*

*A ce jour aucune autre procédure judiciaire n'est en cours s'agissant du nom de domaine madurasoldes.fr.»*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

## **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,

Le Collège a évalué :

### **i. La Recevabilité des pièces**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française...

Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion

## **ii. 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 <madurasoldes.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société « MADURA » immatriculée le 15 mars 1972 et anciennement dénommée la société ASTONA ;
- Aux marques françaises du Requérant et notamment :
  - La marque française « MADURA PARIS » numéro 3779978 enregistrée le 05 novembre 2010 pour les classes 11, 20, 24 et 27 ;
  - La marque française « M MADURA » numéro 3752402 enregistrée le 08 juillet 2010 pour les classes 11, 20, 24 et 27 ;
  - La marque française « MADURA » numéro 3251120 enregistrée le 14 octobre 2003 pour la classe 30 ;
  - La marque française « MADURA » numéro 98711805 enregistrée le 06 janvier 1998 et dûment renouvelée pour les classes 11 et 20 ;
  - La marque française « MADURA » numéro 1533960 enregistrée le 01 juin 1989 et dûment renouvelée pour les classes 24 et 27 ;
- Au nom de domaine <madura.fr> enregistré le 23 avril 1998 par la société MADURA.

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

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

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <madurasoldes.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « MADURA » numéro 1533960 enregistrée le 01 juin 1989 et dûment renouvelée pour les classes 24 et 27 car il est composé de la marque « MADURA » reprise dans son intégralité et du terme générique « soldes », technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société MADURA.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requérant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <madurasoldes.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques comportant le terme « MADURA » couvrant notamment les produits tels que « appareil d'éclairage, meubles, tissus, tapis, revêtement de sols » ;
- Le Requérant commercialise ses produits sous la marque « MADURA » sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <madura.fr> ;

- Le nom de domaine <madurasoldes.fr> est similaire au nom de domaine <madura.fr> et aux marques antérieures du Requérant « MADURA » car il est composé de la marque « MADURA » reprise dans son intégralité et du terme générique « soldes », technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée ;
- Le Procès-verbal de constat d'huissiers et ses annexes du 13 janvier 2017 fournis par le Requérant montrent que le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <madurasoldes.fr> propose à la vente des produits sous la marque « MADURA » du Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <madurasoldes.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <madurasoldes.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <madurasoldes.fr> au profit du Requérant.

## 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 02 août 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

