



## DÉCISION DE L'AFNIC

**decathlonfrance.fr**

**Demande n° FR-2018-01543**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société DECATHLON

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

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

Nom de domaine objet du litige : decathlonfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 08 décembre 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 février 2019

Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 février 2018 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 28 février 2018.

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 suppléante), Loïc DAMILAVILLE et Regis MASSE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 mars 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Informations datées du 13 février 2018 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société DECATHLON immatriculée le 16 novembre 1984 sous le numéro 306 138 900 au RCS de LILLE ayant pour nom commercial « DECATHLON » ;
- Informations datées du 13 février 2018 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société DECATHLON FRANCE immatriculée le 23 octobre 2007 sous le numéro 500 569 405 au RCS de LILLE ;
- Notice complète de la marque verbale française « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1, 3 à 14, 16, 17, 18, 20 à 32, 35 à 39 et 41 à 45 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « DECATHLON » enregistrée le 06 mai 1996 sous le numéro 262931 par la société DECATHLON et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « DECATHLON » enregistrée le 06 mai 1996 sous le numéro 302265 par la société DECATHLON et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
  - o <decathlon.com> enregistré le 31 mai 1995 ;
  - o <decathlon.fr> enregistré le 30 juin 1995 ;
  - o <decathlon.eu> enregistré le 09 mars 2006 ;
- Extrait du 13 février 2018 de la base Whois du nom de domaine <decathlon.de> enregistré par le Requérant ;
- Extrait du 13 février 2018 de la base Whois du nom de domaine <decathlonfrance.fr> enregistré le 08 décembre 2017 par Monsieur G. ;
- Extrait du procès-verbal de constat d'huissiers du 02 février 2018 à la requête du Requérant sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlonfrance.fr> ;
- Captures d'écran du 19 décembre 2017 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlon.fr> appartenant au Requérant ;
- Captures d'écran du 19 décembre 2017 de pages du site web Domaintools relatives à l'historique des noms de domaine <decathlon.com> et <decathlon.fr> ;

- Captures d'écran du 13 février 2018 de pages du site web Domaintools relatives à l'historique du nom de domaine <decathlon.de> ;
- Page wikipédia du 13 février 2018 dédiée à DECATHLON ;
- Article de presse intitulé « Décathlon a dépassé les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2016 » publié le 14 février 2017 sur le site web <http://www.lefigaro.fr> ;
- Résultats obtenus le 13 février 2018 après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société DECATHLON FRANCE effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus le 13 février 2018 après une recherche de dirigeant d'entreprise « [nom et prénom du Titulaire] » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 13 février 2018 après une recherche sur les termes « [nom et prénom du Titulaire] decathlon » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 13 février 2018 après une recherche d'une personne morale dénommée « decathlonfrance.fr International Trade Co Ltd » dans la base UNTERNEHMENSREGISTER ;
- Résultats obtenus le 13 février 2018 après une recherche sur les termes « decathlonfrance.fr International Trade Co Ltd » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 3<sup>ème</sup> section, du 08 juillet 2003 reconnaissant la renommée de la marque DECATHLON ;
- Décision rendue le 07 octobre 2017 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2017-1490 Decathlon contre Name Redacted, produite en langue anglaise ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - o N° FR-20112-00049 concernant le nom de domaine <decathlon.re> rendue le 23 avril 2012 ;
  - o N° FR-2017-01354 concernant le nom de domaine <conforama-france.fr> rendue le 23 juin 2017 ;
  - o N° FR-2017-01405 concernant le nom de domaine <cic-france.fr> rendue le 19 septembre 2017 ;
  - o N° FR-2017-01412 concernant le nom de domaine <carrefour-france.fr> rendue le 25 septembre 2017 ;
  - o N° FR-2017-01304 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> rendue le 07 mars 2017.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

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

*La Requéante est la société DECATHLON, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles de sport et de loisirs.*

*La société DECATHLON est immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lille depuis le 31 mars 1980 sous le numéro 306 138 900 (Annexe n°1).*

*Le 27 juillet 1976, Monsieur L. ouvre un magasin de type grande surface de vente d'articles de sport en libre-service près de Lille dont le concept consiste à équiper sous un même toit et au meilleur prix tous les sportifs. Le nom retenu est celui de « Decathlon » pour désigner l'ensemble des sports représentés au sein du magasin (Annexe n°2.1).*

*En 1986, alors que la filiale Decathlon Production voit le jour, avec la mission d'assurer la conception et la fabrication d'articles sous la marque Decathlon, l'entreprise ouvre son premier magasin en dehors du territoire français, en Allemagne.*

*Dès 1988, la production s'internationalise avec l'ouverture du premier bureau de production en Asie.*

*En 2016, grâce à ses 1176 points de vente à travers le monde, Decathlon a dépassé les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaire. En France, où la requérante réalise 33% de son chiffre d'affaires, il existe plus de 300 points de vente Decathlon. L'Allemagne constitue également un territoire d'importance pour la requérante, avec plus de 50 points de vente (Annexes n°2.1 à 2.4).*

*La requérante est également très présente sur internet (notamment [www.decathlon.com](http://www.decathlon.com) et [www.decathlon.fr](http://www.decathlon.fr), mais aussi de nombreux sites e-commerce à l'international, notamment [www.decathlon.de](http://www.decathlon.de)).*

*Les droits antérieurs exclusifs de la Requéante*

La dénomination « DECATHLON » fait l'objet d'une large protection à titre de marque en tout premier lieu en France et dans l'Union Européenne, notamment à travers les marques suivantes qui sont exploitées (Annexes n°3.1 à n°3.3) :

- Marque verbale française « DECATHLON » n°93479927, déposée le 10 août 1998 pour des produits et services en classes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 et dûment renouvelée.
- Marque verbale de l'Union européenne « DECATHLON » n°262931, déposée le 6 mai 1995 pour des produits et services en classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 et dûment renouvelée.
- Marque semi-figurative de l'Union européenne n°302265, déposée le 6 mai 1995 pour des produits et services en classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 et dûment renouvelée.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de e-commerçant, la Requérante exploite divers noms de domaine au nombre desquels (Annexes n° 4.1 à n°4.4) :

- <decathlon.com>, enregistré depuis le 31 mai 1995 ;
- <decathlon.fr>, enregistré depuis le 31 mai 1995 ;
- <decathlon.eu>, enregistré depuis le 9 mars 2006 ;
- <decathlon.de>, exploité depuis au moins 2008.

La notoriété de la marque DECATHLON

A raison de son ancienneté (premier dépôt en 1976), de son exploitation intensive, de son rayonnement international et des efforts consentis par la Requérante au soutien de sa promotion, la marque DECATHLON bénéficie en outre d'une incontestable notoriété auprès des consommateurs français et étrangers.

Sa renommée a d'ailleurs été reconnue à plusieurs reprises par les juridictions judiciaires françaises et notamment à travers le jugement de la troisième section de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2003 (Annexe n°5.1).

Dans son jugement, le tribunal retient : « En l'espèce, la société Decathlon justifie que sa marque dénomminative Décathlon pour désigner des articles de sport est ancienne, le premier dépôt datant de 1976, qu'elle l'exploite intensément dans plus de 320 magasins dans le monde ; que les investissements publicitaires la concernant sont très importants et ce, dans chaque pays où elle est implantée et enfin, qu'elle est connue d'une large fraction du grand public, consommateur habituel de ce type de produits. Il y a lieu de considérer au vu de ces éléments que cette marque Decathlon est une marque de renommée. »

La renommée de la marque DECATHLON a également été retenue par plusieurs décisions extra-judiciaires rendues par l'AFNIC et par l'OMPI (Annexes n°5.2 et 13.1).

A titre d'exemple, l'AFNIC a considéré dans l'affaire FR-2012-00049 du 23 avril 2012 concernant le nom de domaine <decathlon.re> (transfert) que : « La marque française DECATHLON est une marque de renommée nationale, connue du grand public ».

La Requérante a intérêt à agir

La Requérante a constaté que le nom de domaine objet du litige, <decathlonfrance.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFNIC le 8 décembre 2017 par M. G., le Défendeur (Annexe n°6).

Le nom de domaine est tout d'abord constitué du terme « DECATHLON » qui est strictement identique aux marques antérieures de la Requérante ainsi qu'à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine. D'autre part, le nom de domaine comprend le nom géographique « FRANCE », désignant le pays de création et d'établissement du siège social de la société DECATHLON (Annexe n°2.1) et le territoire sur lequel sont protégées les marques précitées de la Requérante (Annexes n°3.1 à 3.3). Le radical « decathlonfrance » pris dans sa globalité correspond également à la dénomination d'une filiale de la Requérante, la société DECATHLON France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille depuis le 23 octobre 2007 sous le numéro 500 569 405 (Annexe n°7).

Ce nom de domaine est exploité et propose à la vente des chaussures de sport et de loisir vraisemblablement contrefaites, en tout état de cause sans aucune autorisation ni relation avec la Requérante qui commercialise elle-même dans ses magasins et sur internet des produits de la même catégorie (Annexe n°8).

En procédant à la réservation de ce nom de domaine et en proposant à la vente des chaussures de sport et de loisir, le Défendeur a incontestablement cherché à se placer dans le sillage de la Requérante et à entretenir un risque de confusion avec elle afin d'obtenir un gain commercial du fait du trafic généré sur son site internet.

Sur la base des droits qu'elle détient sur la dénomination « DECATHLON » au titre de ses marques, de sa dénomination sociale ainsi que de ses noms de domaine précités, la Requérante revendique un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <deathlonfrance.fr>.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01354 du 23 juin 2017 concernant le nom de domaine <conforama-france.fr> (transfert) (Annexe n°13.2) :

« 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 <conforama-france.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société CONFORAMA HOLDING immatriculée le 22 février 1994 sous le numéro 582 014 445 au R.C.S. de Meaux ;
- Identique à la dénomination sociale « CONFORAMA FRANCE » de l'établissement principal du Requérant ;
- Similaire aux marques du Requérant à savoir à :
  - o La marque française « CONFORAMA » numéro 1513512 enregistrée le 08 février 1989 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
  - o La marque française « CONFORAMA » numéro 99768644 enregistrée le 13 janvier 1999 et dûment renouvelée pour les classes 35 et 38 ;
  - o La composante verbale de la marque française semi figurative « CONFORAMA » numéro 3263303 enregistrée le 16 décembre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 2 à 4, 6 à 9, 11, 14, 16, 18, 20 à 25, 27 à 39 et 41 à 43 ;
  - o La marque de l'Union européenne « CONFORAMA » numéro 011260007 enregistrée le 12 octobre 2012 pour les classes 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35 à 39, 41 et 42 ;
- Similaire aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
  - o <conforama.fr> le 27 février 1997 ;
  - o <conforama.com> le 30 septembre 1997 ;
  - o <groupeconforama.fr> le 12 décembre 2012.

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

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérante

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques :

« L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° 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 ; »

1) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi

La Requérante soutient que le nom de domaine <deathlonfrance.fr> porte atteinte aux différents marques, dénomination sociale et noms de domaine qu'elle détient.

Le nom de domaine litigieux est quasi identique aux marques antérieures de la Requérante ainsi qu'à ses noms de domaine dès lors qu'il reproduit à l'identique la dénomination « DECATHLON » en lui adjoignant simplement le terme descriptif « FRANCE ».

Or, ce terme apparaît tout à fait secondaire dès lors qu'il indique le territoire d'exploitation du nom de domaine litigieux (Annexe n°9), correspondant au pays de création de la société DECATHLON. De ce fait, l'adjonction du terme « FRANCE » à la dénomination « DECATHLON » est incontestablement insuffisante à exclure tout risque de confusion dès lors qu'elle ne modifie pas le sens de l'ensemble mais renvoie à l'identité même de la Requérante (Annexes n°1, 2.1, 7). Ce risque de confusion est d'autant plus important que le nom de domaine litigieux est enregistré sous l'extension Internet de premier niveau « .fr » dédié à la France.

Il ressort de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif peut être amené à croire que ce nom de domaine appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle.

Une telle imitation des marques et des noms de domaine antérieurs de la Requérante dans le cadre de la vente de produits présumés de contrefaçon, en tout cas dont l'origine n'est pas identifiée, contribue à l'aviilissement de ce signe ainsi qu'à sa banalisation, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil.

En conséquence, la requérante allègue que le nom de domaine <decathlonfrance.fr> porte atteinte à des droits que lui reconnaît la loi.

2) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

La Requérante considère que le nom de domaine <decathlonfrance.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques précité.

L'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. ».

En l'espèce, le nom de domaine <decathlonfrance.fr> reproduit à l'identique la marque DECATHLON de la Requérante, et lui associe le terme descriptif « FRANCE », si bien que la composition de ce nom de domaine accroît le risque de confusion entre les signes en présence dès lors qu'il conduit les internautes raisonnablement informés et attentifs à penser qu'il appartient à la Requérante ou à un opérateur lié à elle ou autorisé par celle-ci.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

Voir sur ce point la décision n° FR-2017-01405 <cic-france.fr> du 19 septembre 2017 (transfert) (Annexe n°13.3) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine <cic-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et numéro 005891411 enregistrée le 05 mars 2008 car il est composé de la marque « CIC » identique aux marques du Requérant dans son intégralité et du terme « France » lequel fait référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA, dont l'acronyme est CIC. »

En outre, l'apposition du terme descriptif « FRANCE », qui fait directement référence au pays d'origine de la société DECATHLON, n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que ce terme est descriptif du territoire visé par le nom de domaine litigieux (Annexe n°9) et couverts par les marques antérieures du Requérant (Annexe n°3.1 à n°3.3).

Le Collège a constaté à de nombreuses reprises que l'association de la marque d'un titulaire de droits au terme « FRANCE » au sein d'un nom de domaine n'est pas de nature à exclure tout risque

de confusion.

Voir sur ce point la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01412 du 25 septembre 2017 concernant le nom de domaine <carrefour-france.fr> (transfert) (Annexe n°13.4) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine <carrefour-france.fr> est similaire à la marque française antérieure « CARREFOUR » numéro 1487274 enregistrée le 02 septembre 1988 et régulièrement renouvelée par le Requérant car il est composé de la marque « CARREFOUR » dans son intégralité et du terme « FRANCE » lequel fait référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société CARREFOUR. »

De surcroît, l'extension géographique « .fr » ne confère à l'ensemble aucun caractère distinctif permettant d'écarter tout risque de confusion.

Pour toutes les raisons ci-dessus, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque DECATHLON et à la dénomination sociale DECATHLON sur lesquelles la Requérante a des droits.

En effet, en réservant un nom de domaine quasi-identique aux marques de la Requérante, le Défendeur cherche à créer un risque de confusion et à attirer sur son site Internet les internautes désireux d'accéder aux sites officiels de la Requérante.

Un tel usage de la marque antérieure de la Requérante est de nature à ternir son image.

En conséquence, la Requérante soutient que le Défendeur porte atteinte à ses droits de marque.

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <decathlonfrance.fr> ne dispose d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur celui-ci.

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée de la dénomination « DECATHLON FRANCE » au nom du Défendeur qui pourrait établir l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe n°10).

En outre, la Requérante constate que le Défendeur, personne physique, n'exerce aucune activité commerciale légitime sous ce nom outre l'utilisation du nom de domaine <decathlonfrance.fr> pour vendre des chaussures de sport et de loisir contrefaites ou à tout le moins dont l'origine n'est pas identifiée, et n'est en aucune façon connu sous le nom « DECATHLON FRANCE » ni sous un nom qui pourrait y être apparenté (Annexe n°11).

La Requérante indique également que les recherches qu'elle a effectuées sur Internet ne lui ont pas permis d'identifier de société ayant pour dénomination « decathlonfrance.fr International Trade Co Ltd », telle que figurant sur le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux (Annexe n°12).

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige. Elle n'a aucun lien avec le Défendeur.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <decathlonfrance.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine <decathlonfrance.fr> ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR- 2017-01304 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> (suppression) (Annexe n°13.5) :

« Le Collège a constaté que :

- Selon le requérant, le Titulaire :
  - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <samsung-business.fr> ;
  - o Ne lui est pas affilié.
- Les résultats INPI et INFOGREFFE ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <samsung-business.fr>. »

En conclusion, il appartient au Défendeur de renverser la présomption d'absence d'intérêt légitime établie par la Requérante.

c) La mauvaise foi du Défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45- 2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine <decathlonfrance.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Comme il l'a été précédemment exposé, la similitude entre la dénomination « DECATHLON » et le nom de domaine <decathlonfrance.fr> est telle qu'elle ne saurait être fortuite dès lors que :

- (i) La Requérante est propriétaire de plusieurs marques DECATHLON couvrant notamment l'Allemagne, territoire sur lequel le Défendeur déclare être établi, et plus généralement l'Union Européenne (Annexes n°3.1 à 3.3 et 6) ;
- (ii) La Requérante est titulaire du nom de domaine <decathlon.de> qui renvoie vers son site officiel en Allemagne (Annexe n°4.4), territoire sur lequel le Défendeur déclare être établi (Annexe n°6) ;
- (iii) Le nom de domaine litigieux <decathlonfrance.fr> est exploité dans le cadre de la vente de chaussures de sport et de loisir, produits également vendus par la Requérante (Annexe n°8), ces produits commercialisés par le Défendeur étant présumés contrefaits ou a minima l'origine n'en est pas établie ;
- (iv) Les marques DECATHLON de la Requérante bénéficient d'une importante renommée dans le monde (Annexes n°5.1, 5.2 et 13.1) de sorte qu'il semble impossible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence de la Requérante et de ses marques DECATHLON dès lors que la Requérante détient plus de 50 magasins sur le territoire où le Défendeur est prétendument établi et plus de 300 en France, territoire visé par le nom de domaine litigieux où la Requérante réalise 33% de son chiffre d'affaire (Annexes n°2.1 à 2.4).

En procédant à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur, a manifestement cherché à attirer vers son site internet les internautes souhaitant accéder à l'un de ses sites internet officiels de la Requérante. De ce fait, le Titulaire exploite la notoriété de la marque DECATHLON pour susciter la confusion dans l'esprit des consommateurs, ceux-ci étant conduits à penser que le nom de domaine <decathlonfrance.fr> pointe vers un site officiel de la Requérante.

En conséquence, la Requérante soutient que ce nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01354 du 23 juin 2017

*concernant le nom de domaine <conforama-france.fr> (transfert) (Annexe n°13.2) :*

« Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société CONFORAMA HOLDING est titulaire de plusieurs marques « CONFORAMA » antérieures au nom de domaine <conforama-france.fr> ;
- Le Requérant est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine intégrant sa marque tels que <conforama.fr> enregistré le 27 février 1997, <conforama.com> le 30 septembre 1997 et <groupeconforama.fr> le 12 décembre 2012 ; - Second distributeur de meubles en France, le Requérant a ouvert son premier magasin en France en 1967, exploite 292 magasins dans 7 pays (France, Suisse, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie, Croatie) et emploie 13 400 collaborateurs ;
- Des décisions judiciaires et extrajudiciaires font état de la notoriété de la marque « CONFORAMA » du Requérant ;
- Le nom de domaine <conforama-france.fr> est constitué du terme « CONFORAMA » identique à la marque du Requérant associé au terme « France » faisant référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du Requérant ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <conforama-france.fr> sur le modèle [...]@conforama-france.fr pour ouvrir un compte client en vue de commander des produits au nom de la société CONFORAMA en reproduisant le numéro SIREN du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <conforama-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. »

*Dès lors, il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.*

*En conclusion, il appartient au Défendeur de renverser la présomption de mauvaise foi établie par la Requérente.*

*En conséquence, la Requérente sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <deathlonfrance.fr> au profit de la Requérente conformément aux articles L45- 2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.»*

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 constate que certaines pièces fournies par le Requérant ne sont 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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <decathlonfrance.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
  - o La marque verbale française « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3 à 14, 16 à 18, 20 à 32, 35 à 39 et 41 à 45 ;
  - o La marque verbale de l'Union européenne « DECATHLON » enregistrée le 06 mai 1996 sous le numéro 262931 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
  - o La marque semi-figurative de l'Union européenne « DECATHLON » enregistrée le 06 mai 1996 sous le numéro 302265 et renouvelée pour les classes 1 à 42.
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant :
  - o <decathlon.com> enregistré le 31 mai 1995 ;
  - o <decathlon.fr> enregistré le 30 juin 1995 ;
  - o <decathlon.eu> enregistré le 09 mars 2006.

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 constate que le nom de domaine <decathlonfrance.fr> est similaire aux marques du Requérant et notamment la marque verbale française « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 et dûment renouvelée, car il est composé d'une part du terme « DECATHLON », reprise intégrale des marques « DECATHLON » du Requérant, et d'autre part du terme « FRANCE » territoire sur lequel sont protégées les marques du Requérant.

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

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**

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures « DECATHLON » et notamment la marque de l'Union européenne « DECATHLON » enregistrée le 06 mai 1996 sous le numéro 262931, dûment renouvelée et exploitée pour les classes de produits et services de « chaussures, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sports, etc. »;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs et notamment :
  - o <decathlon.com> ;
  - o <decathlon.fr> ;
  - o <decathlon.eu> ;
  - o <decathlon.de>
- Le nom de domaine <decathlonfrance.fr> est composé de la marque « DECATHLON » reprise dans son intégralité et du terme « FRANCE » territoire sur lequel sont protégées les marques du Requérant ;
- Selon le Requérant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <decathlonfrance.fr> ;

- Les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données INFOGREFFE, INPI et UNTERNEHMENSREGISTER ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <decathlonfrance.fr> ;
- Le procès-verbal de constat fourni par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlonfrance.fr> est exploité dans le cadre de la vente de chaussures de sport et de loisirs, produits couverts par les marques du Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <decathlonfrance.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <decathlonfrance.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 <decathlonfrance.fr> au profit du Requéant.

## 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 09 avril 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

