



DÉCISION DE L'AFNIC
chaussurerunningdecathlon.fr
Demande n° FR-2018-01603

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DECATHLON

Le Titulaire du nom de domaine : Madame L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : chaussurerunningdecathlon.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 janvier 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 janvier 2019

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 mai 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^{er} 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 05 juin 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 Isabel TOUTAUD (membre titulaire), Emilie TURBAT et Marine CHANTREAU (membres suppléants) s'est réuni pour rendre sa décision le 05 juillet 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.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 22 mai 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 ;
- 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 à 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 000262931 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 000302265 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 ;
 - o <decathlon.de> dont la date d'enregistrement est inconnue ;
- Extrait de la base Whois du 17 mai 2018 du nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> enregistré le 25 janvier 2018 par Madame L. ;
- Captures d'écran du 22 mai 2018 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlon.fr> ;
- Captures d'écran du 09 avril 2018 des catégories « chaussures de running femme kalenji » et « chaussures de running homme » présentent sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlon.fr> ;
- Captures d'écran du 22 mai 2018 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlon.de> ;
- Captures d'écran du 22 mai 2018 de pages du site web Domaintools relatives à l'historique des noms de domaine <decathlon.com> et <decathlon.fr> ;
- Captures d'écran du 22 mai 2018 de pages du site web Domaintools relatives à l'historique du nom de domaine <decathlon.de> ;

- Page wikipédia du 22 mai 2018 dédiée à DECATHLON ;
- Captures d'écran de pages de « L'espace presse Décathlon » du site internet <https://www.decathlon.media> ;
- Article de presse intitulé « Décathlon a dépassé les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 » publié le 14 février 2017 sur le site web <http://www.lefigaro.fr> ;
- Capture d'écran d'une page du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlon.de>, localisant les nouveaux magasins en Allemagne ;
- Captures d'écran, du 17 mai 2018, de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> ;
- Résultats obtenus le 17 mai 2018 après une recherche de marques « CHAUSSURE RUNNING DECATHLON » en vigueur en France effectuée dans la base INPI, EUIPO et WIPO ;
- Résultats obtenus le 17 mai 2018 après une recherche de dirigeant d'entreprise « [nom et prénom du Titulaire] » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 17 mai 2018 après une recherche sur les termes « nom et prénom du Titulaire » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 17 mai 2018 après une recherche sur les termes « chaussurerunningdecathlon.fr International Trade Co Ltd » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 3^{ème} section, du 08 juillet 2003, partiellement lisible, reconnaissant la renommée de la marque DECATHLON ;
- Décision rendue le 02 octobre 2017 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2017-1490 Decathlon contre Name Redacted concernant le nom de domaine <decathlon-foot.com>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction libre et partielle ;
- 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-2014-00696 concernant le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> rendue le 22 juillet 2014 ;
 - o N° FR-2017-01425 concernant le nom de domaine <chaussurespataugas.fr> rendue le 05 octobre 2017 ;
 - o N° FR-2017-01421 concernant le nom de domaine <basketfemmepataugas.fr> rendue le 05 octobre 2017 ;
 - o N° FR-2017-01304 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> rendue le 07 mars 2017.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Requéran 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 et www.decathlon.fr, mais aussi de nombreux sites e-commerce à l'international, notamment www.decathlon.de).

Les droits antérieurs exclusifs de la Requérante

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 ainsi que : « 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 12.1).

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, <chaussurerunningdecathlon.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFNIC le 25 janvier 2018 par Madame L., le Défendeur (Annexe n°6).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique terme « DECATHLON » qui compose les marques, noms de domaine et la dénomination sociale antérieurs de la Requérante. Ce terme est précédé des vocables communs « CHAUSSURE » et « RUNNING », faisant référence à des

chaussures destinées à la pratique de la course à pied, produits visés par les marques de la Requête et commercialisés sous celles-ci (Annexes n°3.1 à 3.3 et 7).

Ce nom de domaine est exploité et pointe vers un site Internet proposant à la vente des chaussures de sport et de loisir vraisemblablement contrefaites (Annexe n°8), en tout état de cause sans aucune autorisation ni relation avec la Requête qui commercialise elle-même dans ses magasins et sur internet des produits de la même catégorie (Annexe n°7).

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 Requête 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 Requête revendique un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr>.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2014-00696 du 22 juillet 2014 concernant le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> (transfert) (Annexe n°12.2) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « SWAROVSKI » numéro 000120576 enregistrée le 1er avril 19996 par le Requêteur car il est composé de la marque « SWAROVSKI » dans son intégralité et du terme « bijoux », terme faisant référence à des produits protégés par la marque du Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT. »

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

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 Requête soutient que le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.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 Requête ainsi qu'à ses noms de domaine et à sa dénomination sociale dès lors qu'il reproduit à l'identique la dénomination « DECATHLON » simplement précédée des termes communs « CHAUSSURE » et « RUNNING ».

Or, ces termes apparaissent tout à fait secondaires dès lors qu'ils font référence à des chaussures destinées à la pratique de la course à pied, protégées par les marques de la Requête et commercialisés sous celles-ci (Annexes n°3.1 à 3.3).

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

Une telle imitation des marques et des noms de domaine antérieurs de la Requête 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 requête allègue que le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.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 Requête

La Requérente considère que le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.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 <chaussurerunningdecathlon.fr> reproduit à l'identique la marque DECATHLON de la Requérente précédée des termes communs « CHAUSSURE » et « RUNNING », 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 Requérente 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 Requérent.

Voir sur ce point la décision n° FR-2017-01425 <chaussurespataugas.fr> du 5 octobre 2017 (transfert) (Annexe n°12.3) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine <chaussurespataugas.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérent et notamment à la marque française « PATAUGAS » numéro 1 562 621 enregistrée le 28 novembre 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 25 car il est composé de la marque « PATAUGAS » reprise dans son intégralité et du terme générique « chaussures », produit couvert par la marque du Requérent.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PATAUGAS. »

En outre, le fait de faire précéder la dénomination « DECATHLON » par les termes « CHAUSSURE » et « RUNNING » n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que ceux-ci font directement référence à certains produits vendus par la Requérente et couverts par les marques antérieures de celle-ci (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 à un terme faisant référence à des produits protégés par les marques de ce titulaire 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-2017-01421 du 5 octobre 2017 concernant le nom de domaine <basketfemmepataugas.fr> (transfert) (Annexe n°12.4) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérent et notamment à la marque française « PATAUGAS » numéro 1 562 621 enregistrée le 28 novembre 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 25 car il est composé de la marque « PATAUGAS » reprise dans son intégralité et des termes génériques « basket femme », désignant d'une part un modèle de chaussure, produit couvert par la marque du Requérent et d'autre part, une partie de la clientèle du Requérent.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PATAUGAS. »

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 Requérente 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 Requérente a des droits.

En effet, en réservant un nom de domaine quasi-identique aux marques de la Requérente, 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 Requérente.

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

En conséquence, la Requérente 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 <chaussurerunningdecathlon.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 « CHAUSSURE RUNNING DECATHLON » 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°9).

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 <chaussurerunningdecathlon.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 « CHAUSSURE RUNNING DECATHLON » ni sous un nom qui pourrait y être apparenté (Annexe n°10).

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 « chaussurerunningdecathlon.fr International Trade Co Ltd », telle que figurant sur le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux (Annexe n°11).

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 <chaussurerunningdecathlon.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR- 2017-01304 du 7 mars 2017 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> (suppression) (Annexe n°12.5) :

« 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 <chaussurerunningdecathlon.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 <chaussurerunningdecathlon.fr> est telle qu'elle ne saurait être fortuite dès lors que :

(i) La Requérente 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 Requérente 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 <chaussurerunningdecathlon.fr> est exploité dans le cadre de la vente de chaussures de sport et de loisir, produits également vendus par la Requérente (Annexe n°8), ces produits commercialisés par le Défendeur étant présumés contrefaits ou a minima n'ont pas une origine établie ;

(iv) Les marques DECATHLON de la Requérente bénéficient d'une importante renommée dans le monde (Annexes n°5.1, 5.2 et 12.1) de sorte qu'il semble impossible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence de la Requérente et de ses marques DECATHLON dès lors que la Requérente 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 Requérente 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 Requérente. 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 <chaussurerunningdecathlon.fr> pointe vers un site officiel de la Requérente.

En conséquence, la Requérente soutient que ce nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi. Voir sur ce point la décision précitée rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01425 du 5 octobre 2017 concernant le nom de domaine <chaussurespataugas.fr> (transfert) (Annexe n°12.3) :

Le Collège a constaté que :

- Le Requérent est titulaire de plusieurs marques « PATAUGAS » couvrant notamment des produits tels que « vêtements et chaussures en tous genres » ;

- Le Requérent est également titulaire de noms de domaine et notamment <pataugas.com> enregistré le 24 novembre 1999 ;

- Le Requérent commercialise ses produits sous la marque « PATAUGAS » sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <pataugas.com> ;

- Le nom de domaine <chaussurespataugas.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérent « PATAUGAS » car il est composé de la marque « PATAUGAS » reprise dans son intégralité et du terme générique « chaussures », produit couvert par la marque du Requérent ;

- Les diverses captures d'écran fournies par le Requérent montrent que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <chaussurespataugas.fr> :

- Présente des produits sous la dénomination « PATAUGAS » ;

- *Propose à la vente des produits couverts par la marque « PATAUGAS » et notamment des chaussures de type « baskets », « Bottines & Boots » ;*
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.*
Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <chaussurespataugas.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <chaussurespataugas.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.
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 Requéante.

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

Le Requéant 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. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale « DECATHLON » immatriculée le 16 novembre 1984 sous le numéro 306 138 900 au RCS de LILLE ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - 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 000262931 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 000302265 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42.
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant :
 - 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 Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant 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 Requéant, et d'autre part des termes génériques « chaussures » et « running » faisant référence aux articles de chaussures de running destinés à la pratique de la course à pied, produits protégés par les marques du Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, 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 Requéant 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 Requéant 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 Requéant 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 <chaussurerunningdecathlon.fr> est composé de la marque « DECATHLON » reprise dans son intégralité et des termes « chaussures » et « running » faisant référence aux articles de chaussures de running destinés à la pratique de la course à pied, produits protégés par les marques du Requéant ;
- Selon le Requéant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> ;
- Les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données INFOGREFFE et INPI ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> ;
- Les captures d'écran fournies par le Requéant montrent que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <chaussurerunningdecathlon.fr> commercialise des chaussures de sport et de loisir, produits également proposés à la vente par le 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 <chaussurerunningdecathlon.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 <chaussurerunningdecathlon.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 <chaussurerunningdecathlon.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 18 juillet 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

