



## DÉCISION DE L'AFNIC

**ducati-montpellier.fr**

**Demande n° FR-2019-01791**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société DUCATI MOTOR HOLDING SPA

Le Titulaire du nom de domaine : Madame H.

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

Nom de domaine objet du litige : ducati-montpellier.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2018 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 juillet 2019

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 mars 2019 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 29 mars 2019.

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 Régis MASSÉ (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 25 avril 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ducati-montpellier.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Informations détaillées de la société DUCATI MOTOR HOLDING SPA constituée le 27 décembre 2005 et inscrite sous le numéro 05113870967 au registre de la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Bologne, fournies en langue étrangère et accompagnées d'une traduction libre et partielle en langue française ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <ducati-montpellier.fr> enregistré par Madame H. le 31 juillet 2018 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « DUCATI » numéro 011441243 enregistrée le 19 décembre 2012 par le Requérent, la société DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. pour les classes 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 33, et 34 ;
- Courriel de la société DUCATI WEST EUROPE, fourni en langue anglaise et accompagné d'une traduction libre en langue française, adressé au Titulaire le 11 septembre 2018 lui demandant le transfert du nom de domaine à son profit ;
- Courriel de relance de la société DUCATI WEST EUROPE, fourni en langue anglaise et accompagné d'une traduction libre en langue française, adressé au Titulaire le 18 septembre 2018 ;
- Résultats obtenus après une recherche de noms de domaine appartenant au Requérent, effectuée dans la base Viewdns.info via l'outil Reverse Whois Lookup ;
- Capture d'écran, du 12 mars 2019, de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <ducati-montpellier.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

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

*«La société DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., (ci-après la « Requérante ») est une société de droit italien, au capital de 59 507 754,00 euros, inscrite au registre des sociétés de Bologne en Italie sous le numéro 05113870967 (Pièce n°1).*

*Son siège social est situé à Bologne (Italie), via Cavalieri Ducati n.3.*

*La Requérante a pour activité la conception, le dessin et la commercialisation de motos, et jouit d'une renommée mondiale, sa notoriété s'étant construite notamment après de multiples victoires en compétition moto, et ses produits bénéficient d'une réputation d'excellence.*

*Elle est titulaire d'un portefeuille important de marques « Ducati », figuratives et verbales, dont notamment la marque verbale de l'Union Européenne n° 11441243 (Pièce n°3).*

*Cette marque « DUCATI » n°11441243 a été déposée le 19 décembre 2012 est enregistrée depuis le 1er mars 2013.*

*La Requérante distribue les motos DUCATI à travers un réseau mondial de filiales.*

La société DUCATI WEST EUROPE est notamment en charge du développement du réseau de concessionnaires en France.

Dans le cadre de la gestion de ce réseau, la société DUCATI WEST EUROPE autorise les concessionnaires à enregistrer des noms de domaines incluant le terme « DUCATI ».

La société DUCATI WEST EUROPE a constaté qu'un tiers a enregistré le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> le 31 juillet 2018, sans autorisation, et au mépris des droits de marque de la Requérente (Pièce n°1).

La base « whois » de l'AFNIC indique que les informations relatives à ce nom de domaine sont les suivantes (Pièce n°2):

Titulaire (ci-après le « Titulaire ») : [coordonnées du Titulaire]

Le site <ducati-montpellier.fr> est inactif (Pièce n°6).

Constatant l'enregistrement de ce nom de domaine, la société DUCATI WEST EUROPE a contacté son titulaire à deux reprises par email les 11 et 18 septembre 2018 (pièce n°4).

Ces emails sont restés sans réponse.

Le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> porte atteinte aux droits de la Requérente dans les termes de l'article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electronique (ci-après le « CPCE ») et L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après le « CPI »), et celle-ci sollicite le transfert du nom de domaine à son profit en application de l'article 45-6 du même code.

Il sera démontré (1) que la Requérente justifie d'un intérêt à agir, (2) que le nom de domaine contesté <ducati-montpellier.fr> porte atteinte à ses droits et (3) que le Titulaire a agi de mauvaise foi, en violation des dispositions d'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI.

#### 1. La Requérente justifie d'un intérêt à agir

La Requérente, société de droit italien, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bologne sous la dénomination sociale « Ducati Motor Holding ».

Pour les besoins de son activité la Requérente a enregistré de nombreuses marques françaises et européenne portant sur le terme « DUCATI ».

La gestion du réseau de concessionnaires en France implique que la société Ducati West Europe, filiale de la Requérente, soit en mesure d'attribuer des noms de domaine incluant le terme « DUCATI » à ses concessionnaires ou d'autoriser ceux-ci à les enregistrer directement.

La Requérente est par ailleurs elle-même titulaire de nombreux noms de domaines construits autour de terme « Ducati » (Pièce n°5).

La Requérente a donc un intérêt à agir et à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine litigieux <ducati-montpellier>, en ce qu'il porte atteinte à sa dénomination sociale et à ses marques.

#### 2. Le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> porte atteinte aux droits de la Requérente

Le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> reproduit à l'identique la marque verbale de l'Union Européenne « DUCATI » n°11441243 dont est titulaire la Requérente.

Cette marque n°11441243 a été déposée le 19 décembre 2012 est enregistrée depuis le 1er mars 2013, soit antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine en question, qui a été réservé le 31 juillet 2018.

Ce site porte également atteinte à la dénomination sociale de la Requérente, qui est par ailleurs entravée dans son activité en France, en ce qu'elle ne peut pas permettre à la société DUCATI WEST EUROPE, gestionnaire du réseau de concessionnaires en France, d'autoriser le concessionnaire de la région de Montpellier à réserver un nom de domaine correspondant à la région.

Or, de très nombreux nom de domaines composés sur le modèle « ducati+nom d'une ville » ont été réservés par DUCATI WEST EUROPE ou ses concessionnaires, tels que, pour exemple <ducatiparis.com> ou <ducati-clermont-ferrand.fr>.

Ainsi, l'existence d'un nom de domaine <ducati-montpellier.fr>, réservé par un titulaire qui n'est :

- (i) ni le titulaire de la marque ou sa filiale en charge de la gestion du réseau de concessionnaires,
- (ii) ni le concessionnaire officiel de la marque agissant sur la région de Montpellier,

*(iii) ni-même un tiers en relation avec les sociétés Ducati, porte indiscutablement atteinte aux droits de la Requérante et crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.*

*Conformément aux termes de l'article L.45-2 du CPCE et aux articles L713-2 et L713-3 du CPI, l'existence du nom de domaine <ducati-montpellier.fr > porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.*

### **3. Le titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime**

*Selon les informations du registre « whois » de l'AFNIC (Pièce n°2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine le 31 juillet 2018, soit de nombreuses années après la création la Requérante et après l'enregistrement de la marque verbale Ducati n°11441243 (Pièce n°3).*

*Le titulaire n'a aucun lien d'aucune sorte avec la Requérante, et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation du terme « DUCATI », ni du droit de réserver un nom de domaine utilisant ce terme.*

*Le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> est composé de la marque « DUCATI », reproduite à l'identique, et est associé au nom de la ville de Montpellier, laissant ainsi croire au consommateur qu'il s'agit d'un nom de domaine officiel de la Requérante, dédié à la vente de motos dans un secteur en particulier.*

*Ainsi, l'utilisation de la localisation géographique « Montpellier » ne permet pas de différencier le nom de domaine litigieux de la marque et de la dénomination sociale de la Requérante, mais au contraire, génère une confusion dans l'esprit du public.*

### **4. Le Titulaire a agi de mauvaise foi**

*Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page portant le message suivant « ce domaine est marque comme inactif. Pour plus d'informations, vous contactez votre hosting provider » en plusieurs langues.*

*Le nom de domaine litigieux n'est donc pas exploité, et il n'existe aucun élément permettant au Titulaire de démontrer l'existence d'actes préparatoires à une exploitation de bonne foi du nom de domaine <ducati-montpellier.fr>.*

*Le Titulaire, qui ne pouvait ignorer l'existence de la Requérante et de ses marques, a réservé le nom de domaine litigieux dans l'unique but de créer une confusion dans l'esprit des internautes, afin de tirer profit de la très importante renommée de la Requérante.*

*Il a été ainsi démontré que l'enregistrement du nom de domaine <ducati-montpellier.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante, ce, sans que le Titulaire du nom de domaine ne puisse justifier d'un quelconque intérêt légitime, celui-ci agissant de mauvaise foi.*

*La Requérante sollicite en conséquence que le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> lui soit transféré.».*

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. 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 <ducati-montpellier.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société DUCATI MOTOR HOLDING SPA constituée le 27 décembre 2005 et inscrite sous le numéro 05113870967 au registre de la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Bologne ;
- À la marque de l'Union européenne « DUCATI » numéro 011441243 enregistrée le 19 décembre 2012 par le Requérant, la société DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. pour les classes 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 33, et 34.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant**

Le Collège constate que le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure du Requérant « DUCATI » numéro 011441243 enregistrée le 19 décembre 2012 pour les classes 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 33, et 34, car il est composé de la marque « DUCATI » reprise à l'identique et du terme géographique « montpellier ».

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

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 indique n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques « DUCATI », ni pour exploiter le nom de domaine <ducati-montpellier.fr> ;
- Le Requérant indique disposer d'une « *très importante renommée* » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant indique que « *l'utilisation de la localisation géographique « Montpellier » génère une confusion dans l'esprit du public* » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant indique que « *Le Titulaire, qui ne pouvait ignorer l'existence de la Requérante et de ses marques, a réservé le nom de domaine litigieux dans l'unique but de créer une confusion dans l'esprit des internautes* » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <ducati-montpellier.fr>.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 7 mai 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

