



DÉCISION DE L'AFNIC

hummelshop.fr

Demande n° FR-2020-02189

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HUMMEL HOLDING A/S

Le Titulaire du nom de domaine : La société DE PIVOT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : hummelshop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 décembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 avril 2021

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 octobre 2020 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 06 novembre 2020.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 décembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Certificat d'enregistrement émanant de l'autorité du commerce du Danemark de la société HUMMEL HOLDING A/S immatriculée sous le numéro 15238712 dans la commune de Aarhus, accompagné de sa traduction ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale en vigueur en France « HUMMEL » enregistrée sous le numéro 871 910 le 30 juin 2005 par le Requérant pour les classes 18, 25, 28 et 35 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « HUMMEL » enregistrée sous le numéro 871 910 le 30 juin 2005 par le Requérant pour les classes 18, 25, 28 et 35 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <hummel.fr> enregistré le 23 novembre 2004 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 21 octobre 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <hummel.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <hummelshop.fr> enregistré le 27 décembre 2012 par la société DE PIVOT ;
- Capture d'écran du 31 août 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <hummelshop.fr> ;
- Courriels des 24 mai 2019 et 01 septembre 2020 ayants pour objet « URGENT – VI : Lettre d'avertissement – www.hummelshop.fr » adressés au Titulaire accompagné de la pièce jointe ;
- Infographie intitulée « Les équipementiers du sport professionnel français » réalisée par @miweisz à partir d'une étude menée en février 2014 ;
- Infographie intitulée « Les équipementiers du sport français - 2016/2017 » réalisée par SportBuzzBusiness.fr à partir d'une étude menée en novembre 2016 ;
- Article intitulé « Hummel fait du handball un style de vie » publié le 01 mars 2011 sur le site web <https://fr.fashionnetwork.com> ;
- Article intitulé « 11 équipementiers en Ligue 1 pour 2015/2016 – Découvrez les maillots des 20 clubs » publié le 07 août 2015 sur le site web <https://www.sportbuzzbusiness.fr> ;
- Article intitulé « ASSE, PSG, OM... Les nouveaux maillots de L1, saison 2013-2014 » publié le 17 juillet 2013 sur le site web <https://www.sportune.fr> ;
- Article intitulé « HUMMEL, nouvel équipementier du stade de Reims » publié le 24 mai 2012 sur le site web <https://www.sportstrategies.com> ;

- Article intitulé « Les équipementiers et les principaux sponsors des 20 clubs de Ligue 1 Conforama 2017-2018 » publié le 04 août 2017 sur le site web <https://www.sportbuzzbusiness.fr> ;
- Capture d'écran de la page « Informations » du site web <https://www.handbalshop.be> ;
- Capture d'écran des résultats de la recherche de produits de marque « HUMMEL » proposés sur le site web <https://www.handbalshop.be> ;
- Diverses photographies du sportif français Monsieur D. portant des équipements de marque « HUMMEL » publiées sur son compte twitter et instagram ;
- Diverses photographies du sportif français Monsieur N. portant des équipements de marque « HUMMEL » publiées sur son compte twitter et instagram ;
- Diverses photographies de la sportive française Madame D. portant des équipements de marque « HUMMEL » publiées sur son compte twitter et instagram ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N°FR-2016-01198 concernant le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> rendue le 06 septembre 2016 ;
 - N°FR-2012-00100 concernant le nom de domaine <actufnac.fr> rendue le 02 juillet 2012.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A. Le Requéant dispose d'un intérêt à agir

La société HUMMEL HOLDING A/S (ci-après le « Requéant »), fondée par Albert Messmer créateur du tout premier modèle de chaussures à crampons de football, est une société de droit danois spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles de sport, vêtements de sport et de loisirs, ainsi que de chaussures de sport et de loisirs (Pièce 1).

Initialement spécialisé dans le secteur du football puis du handball, le Requéant s'est ensuite ouvert au secteur du vêtement de sport grand public, accroissant ainsi sa visibilité et sa notoriété.

Le Requéant est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne « HUMMEL » suite à une demande d'enregistrement international de ce signe portant le numéro 0871910 (Pièce n°2).

La marque de l'Union européenne « HUMMEL » a été enregistrée le 30 juin 2005 en classes 18, 25, 28 et 35 et est à ce jour en vigueur (Pièce 3).

Le Requéant exploite cette marque en France depuis son enregistrement notamment en relation avec des vêtements et articles de sport.

Le Requéant a réservé le 23 novembre 2004 le nom de domaine <hummel.fr> qu'il exploite via le site internet www.hummel.fr (Pièce n°4).

En France, la marque HUMMEL y est omniprésente dans le secteur du handball, dont la société s'inscrit comme le principal équipementier depuis de nombreuses années (Pièces 5 et 6).

La marque est le sponsor officiel des plus grands clubs français de handball, dont le Paris Saint Germain Handball, ainsi que les clubs de Chambéry Savoie Handball et l'Entente Sportive de Besançon, qui deviennent champions de France en 2001, assurant ainsi une très grande visibilité à la marque sur le territoire français.

Sa notoriété dans le domaine du sport est également assurée en France par ses égéries et ambassadeurs, dont les sportifs professionnels Monsieur N. ou Monsieur D. (Pièce 7).

Outre le secteur du handball, la marque HUMMEL bénéficie également d'une notoriété dans le secteur du football en France, dont elle fait partie des principaux sponsors et équipementiers. La marque a notamment été sponsor officiel du stade de Reims jusqu'en 2015, et est depuis 2007 sponsor officiel du Racing Club de Strasbourg Alsace (Pièce n°8).

Le Requéranr a constaté que le Titulaire a procédé à la réservation du nom de domaine <hummelshop.fr> le 27 décembre 2012 (Pièce 9). La page d'accueil du site internet correspondant mentionne que le site est en construction (Pièce 10).

Ainsi, le nom de domaine litigieux inclut une reproduction à l'identique de la marque antérieure « HUMMEL ». Or cet usage n'a pas été autorisé par le Requéranr.

Dans ces conditions, le Requéranr a adressé par email du 24 mai 2019 au Titulaire un courrier de mise en demeure lui ordonnant de transférer au Requéranr le nom de domaine litigieux. En l'absence de réponse du Titulaire, le Requéranr a adressé une relance par email du 1er septembre 2020 (Pièces 11 et 12).

Compte tenu de l'absence de réponse du Titulaire, titulaire du nom de domaine litigieux à ces lettres de mises en demeure, le Requéranr a été contraint d'engager la présente procédure SYRELI.

L'intérêt à agir du Requéranr à l'encontre du titulaire du nom de domaine litigieux pour en obtenir son transfert est ainsi démontré.

B. Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

L'article L45-2, 2° du Code des Postes et des Télécommunications Électroniques dispose que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...]

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 ; ».

L'article 9, 2° du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose notamment que :

« 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

- a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
- b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; »

L'article L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ».

A ce titre, constitue une atteinte au droit exclusif du titulaire d'une marque le fait de réserver un nom de domaine reproduisant ou imitant une marque enregistrée.

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 (Pièce 13).

Par ailleurs, en pratique l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la

marque dans la mesure où un tel terme ne suffit pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (Pièce 14).

En l'espèce, le Requéran est titulaire de la marque antérieure de l'Union européenne n°0871910 « HUMMEL » (Pièces 2 et 3).

Le nom de domaine <hummelshop.fr> (Pièces 9 et 10) constitue l'imitation de la marque antérieure « HUMMEL » n°0871910 intégralement reproduite au sein dudit nom de domaine.

L'unique différence constituée en l'ajout du terme anglais « shop » qui signifie en français « boutique » n'est pas susceptible d'écarter l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Au contraire, ce terme est susceptible d'être compris par le public français comme la boutique en ligne HUMMEL en France.

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran et constitue également une contrefaçon de marque au sens des articles suscités.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque HUMMEL.

C. Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Titulaire n'a jamais été autorisée par le Requéran à réserver et à exploiter le nom de domaine <hummelshop.fr>.

Le Titulaire n'est pas connu sous le nom « HUMMEL », mais uniquement sous le nom de DE PIVOT ou handbalshop.be (Pièce 15). La société De Pivot est une société belge qui distribue des équipements et accessoires de sport. Elle exploite à ce titre le site internet marchand www.handbalshop.be sur lequel elle revend notamment des produits de la marque HUMMEL.

Rien ne justifie l'enregistrement du nom de domaine litigieux par celle-ci.

D. Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il est constant que la mauvaise foi d'un Titulaire peut résulter du fait que le nom de domaine litigieux est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec la marque d'un requérant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Par ailleurs, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque antérieure HUMMEL lors de la réservation du nom de domaine <hummelshop.fr> le 27 décembre 2012 compte tenu de :

- L'antériorité de la marque HUMMEL enregistrée le 30 juin 2005 et du site internet www.hummel.fr réservé le 23 novembre 2004 (Pièces 2, 3 et 4) ;
- La notoriété attachée à la marque HUMMEL en France et en Europe (Pièces 5, 6, 7 et 8) ;
- La qualité du Titulaire de revendeur en Belgique des produits de marque HUMMEL (Pièce 15).

Compte tenu de la qualité de revendeur de produits HUMMEL, la réservation du nom de domaine par le Titulaire traduit sa volonté de profiter de la notoriété de HUMMEL en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En outre, il apparaît que le site internet www.hummelshop.fr est en construction dans des conditions susceptibles de donner aux consommateurs une image de marque négative de la marque HUMMEL.

Enfin, le Titulaire n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure que lui a adressée le Requéran, ce qu'il aurait très certainement fait s'il estimait avoir enregistré le nom litigieux de bonne foi (Pièces

8 et 9). Ne pas essayer de faire valoir ses droits sur un nom de domaine constitue un élément de preuve de l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

E. Mesures de réparation demandée

Le Requéant demande à ce que le nom de domaine <hummelshop.fr> lui soit transmis.».

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 <hummelshop.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société danoise HUMMEL HOLDING A/S, immatriculée sous le numéro 15238712 dans la commune de Aarhus ;
- Aux marques du Requéant et notamment à la marque internationale en vigueur en France « HUMMEL » enregistrée sous le numéro 871 910 le 30 juin 2005 pour les classes 18, 25, 28 et 35 ;
- Au nom de domaine <hummel.fr> enregistré le 23 novembre 2004 par le Requéant.

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 <hummelshop.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant « HUMMEL » et notamment à la marque internationale antérieure en vigueur en France numéro 871 910 enregistrée le 30 juin 2005 car il est composé de la marque « HUMMEL » reprise à l'identique avec l'ajout du terme anglais « shop » signifiant « boutique » en français.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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 constate que le Requérant déclare qu'il n'a pas autorisé le Titulaire à enregistrer le nom de domaine <hummelshop.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société danoise HUMMEL HOLGING A/S « fondée en 1923 elle distribue ses produits sportifs soit directement aux clubs via des grossistes et des magasins de sport, soit pour la performance individuelle, via les magasins spécialisés » ; elle équipe un grand nombre d'équipes de handball et de football ;
- Le Requérant est titulaire de la marque internationale antérieure en vigueur en France et au sein de l'Union européenne « HUMMEL » enregistrée le 30 juin 2005 sous le numéro 871 910 et exploitée pour des produits et services de « Jeux et jouets, ballons pour sports et jeux, textile et articles textiles, vêtements, chaussures etc. » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine antérieur <hummel.fr> enregistré le 23 novembre 2004 exploité par le Requérant pour présenter ses activités en ligne ;
- Le Requérant fait partie du TOP 10 des équipementiers du sport professionnel français notamment pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017 ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire, la société DE PIVOT est une société belge qui distribue des équipements et accessoires de sport ; elle exploite à ce titre le site web marchand www.handbalshop.be sur lequel elle revend notamment des produits de la marque HUMMEL ;
- Le nom de domaine <hummelshop.fr> du Titulaire est la reprise à l'identique de la marque « HUMMEL » du Requérant suivi du terme anglais « shop » signifiant « boutique » en français et pouvant laisser penser qu'il s'agit du site officiel du Requérant ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces faits.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <hummelshop.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de 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 <hummelshop.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 <hummelshop.fr> au profit du Requérant, la société HUMMEL HOLDING A/S.

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 8 décembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

