



DÉCISION DE L'AFNIC

21run.fr

Demande n°FR-2021-02318

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société All4Sports B.V.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : 21run.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 8 novembre 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 8 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : DomRaider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} mars 2021 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 Requéant.
- 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 16 mars 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 avril 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <21run.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « 21RUN » numéro 018224274 enregistrée le 9 avril 2020 par le Requéant pour les classes 18, 25, 28 et 35 ;
- Notice complète de la marque verbale internationale, désignant l'Union européenne, « 21run.com » numéro 1107379 enregistrée le 25 août 2011 par le Requéant pour les classes 18, 25, 28 et 35 ;
- Extrait du 1^{er} mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <21run.com> enregistré le 3 juin 2010 dont l'identité du titulaire n'est pas révélée ;
- Extrait du 1^{er} mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <21run.fr> enregistré le 8 novembre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 1^{er} mars 2021 de la page d'accueil, en version anglaise, du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <21run.com> ;
- Capture d'écran du 1^{er} mars 2021 de la page « Chaussures de running » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <21run.fr>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Intérêt à agir du requérant

Le Requéant est une société Néerlandaise spécialisée dans les vêtements, chaussures et accessoires de sport, et qui commercialise ses produits à l'international.

Il détient notamment les marques suivantes en vigueur en France (ANNEXE 1) :

- Marque communautaire « » n° 18224274 enregistrée le 18 août 2020 ;*
- Marque internationale désignant l'Union européenne « 21run.com » n° 1107379 enregistrée le 25 août 2011*

Cette dernière a été déposée et enregistrée antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Il convient de souligner que la dénomination « 21run » n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque.

En outre, le Requéant détient également le nom de domaine « 21run.com », enregistrée le 3 juin 2010 (ANNEXE 2).

*Le Requéant utilise la marque « 21run » pour désigner le nom commercial, nom de magasin et site web de vente au détail en ligne :
<https://21run.com/eu>*

Le Requéant a constaté la réservation du nom de domaine litigieux « 21run.fr » effectuée le 8 novembre 2019 (ANNEXE 3).

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque « » et le terme « 21run » de la marque « 21run.com » détenu par le Requéant. En outre, le site web associé inclut également des images du magasin « 21run » du Requéant (ANNEXE 4).

Le fait que la marque du Requéant diffère par la terminaison « .com » n'est pas suffisant pour exclure le risque de confusion dans la mesure où l'élément « 21run » est repris à l'identique, et puisque ce terme est parfaitement distinctif.

Ainsi, les internautes, et en particulier les clients du Requéant, pourraient croire à tort que le site internet www.21run.fr associé au nom de domaine litigieux est l'un des sites officiels du Requéant.

Le Requéant dispose donc d'un intérêt évident à agir.

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

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique la terme « 21run » de la marque du Requéant.

En effet :

- le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination « 21run », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ;*
- il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requéant pouvant justifier la réservation du nom de domaine « 21run.fr »*

En effet, le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requéant à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux et il n'existe aucune relation de quelque sorte que ce soit entre le Requéant et le Défendeur.

Le nom de domaine « 21run.fr » donne lieu à une page reproduisant à l'identique le terme

« 21run » qui forme la marque du Requérant, et inclus également des photos des magasins du Requérant qui contiennent également le terme « 21run » (ANNEXE 4) : <http://www.21run.fr/chaussures-de-running/>

Or, le défendeur ne détient pas de magasin, de marque ou de produits sous ce nom. Au regard de cet élément, il ne fait aucun doute que l'exploitation du nom de domaine « 21run.fr » ne constitue pas une exploitation réelle et sérieuse par le Défendeur et relève d'une exploitation frauduleuse.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

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

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

Le Requérant bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété en France et en Europe. En effet, le Requérant propose l'expédition de ses produits dans toute l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Ainsi, la réservation du nom de domaine « 21run.fr » ne peut être une coïncidence dans la mesure où :

- il reproduit à l'identique le terme « 21run » qui forme la partie dominante des marques détenues par le Requérant ;
- le terme « 21run » n'a aucune signification et n'est ni un mot du dictionnaire ni un nom commun ;
- comme démontré, le défendeur a incorporé des images des magasins du Requérant sur son site web, ce qui confirme le fait qu'il avait une parfaite connaissance des droits antérieures du Requérant.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requérant et dans la seule intention de tirer profit des ses marques.

B) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé à des fins frauduleuses, de tromperie et d'escroquerie

1. La réservation du nom de domaine a été effectuée exclusivement dans le but de commettre des actes d'escroquerie et de tromperie.

Comme indiqué ci-dessus, le nom de domaine « 21run.fr » donne lieu à une page reproduisant à l'identique le terme « 21run » des marques et du nom de domaine antérieure du Requérant et fait référence aux marques proposés par le Requérant (ANNEXE 4). En effet, le défendeur indique que leur site web est lié à la boutique en ligne « 21run » du Requérant.

Le nom de domaine « 21run.fr » reprenant à l'identique le terme « 21run » des marques du Requérant, les internautes sont susceptibles de croire que le site internet vers lequel il donne lieu appartient au Requérant et est dédié à l'achat des produits proposés par le Requérant.

Les consommateurs pourraient en effet être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requéant, ou est à tout le moins économiquement lié à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué. Aussi, les consommateurs pourraient être facilement dupés et contacter le défendeur par leur formulaire de contact pour se renseigner sur la possibilité d'acheter les produits en question depuis le site litigieux. Ils seraient alors susceptibles de subir une escroquerie.

Le contenu de ce site et l'usage litigieux qui pourrait en être fait nuit ainsi gravement à l'activité et à l'image du Requéant.

En effet, la reprise de la marque du Requéant et la présence des photos de leur boutique aura pour impact de détourner les clients et ce qui entraînerait des pertes financières pour le Requéant.

2. Le Requéant a tenté d'entrer en contact avec le Défendeur afin de l'enjoindre à leur transférer le nom de domaine « 21run.fr » et régler ce différend à l'amiable, sans succès.

Il convient de souligner que le représentant du Requéant a envoyé le 8 décembre 2020 un courriel au Défendeur afin de l'enjoindre à procéder au transfert le nom du domaine litigieux.

Néanmoins, le Défendeur a refusé leur demande.

Pour l'ensemble des raisons indiquées ci-dessus, le Requéant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux « 21run.fr » porte atteinte à ses droits antérieurs et a été enregistré ainsi qu'est utilisé de mauvaise foi, dans l'unique but de perturber les activités du Requéant. »

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 <21run.fr> est similaire à la marque internationale, désignant l'Union européenne, « 21run.com » numéro 1107379 enregistrée le 25 août 2011 par le Requéant pour les classes 18, 25, 28 et 35.

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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <21run.fr> est similaire à la marque verbale internationale antérieure, désignant l'Union européenne, « 21run.com » numéro 1107379 enregistrée le 25 août 2011 car il est intégralement composé du terme « 21 RUN » compris dans la marque du Requérant.

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

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, la société néerlandaise All4Sports B.V, est spécialisée dans les vêtements, chaussures et accessoires de sport, et commercialise ses produits à l'échelle internationale ;
- Le Requérant indique que le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <21run.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui ;
 - Le Requérant déclare également que le Titulaire « ne détient pas de magasin, de marque ou de produits sous ce nom » ; cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant est titulaire de la marque verbale internationale, désignant l'Union européenne, « 21run.com » numéro 1107379 enregistrée le 25 août 2011 par le Requérant pour les classes 18, 25, 28 et 35 couvrant notamment des produits tels que « vêtements de gymnastique et de sport, articles pour la pratique de sports et la culture physique » ;
- Le Requérant exploite également un site internet, accessible à partir du nom de domaine <21run.com>, enregistré le 3 juin 2010 ; ce site est dédié à la vente de produits dans le domaine du sport et notamment de la course à pied ;
- Le nom de domaine <21run.fr> est intégralement composé du terme « 21 RUN » compris dans la marque verbale internationale, désignant l'Union européenne, « 21run.com » enregistrée le 25 août 2011 par le Requérant ;
- La page « Chaussures de running » vers laquelle renvoie le nom de domaine <21run.fr> :
 - Reproduit à l'identique le terme « 21 Run » comprise dans la marque du Requérant ;
 - Présente des photos d'une boutique physique « 21RUN » ;
 - Propose à la vente des chaussures de running de diverses marques et « tout l'équipement pour pratiquer la course à pied », produits couverts par la marque du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <21run.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <21run.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 <21run.fr> au profit du Requérant, la société All4Sports B.V.

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 26 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

