

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

decahtlon.fr

Demande n° FR-2022-02923



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société DECATHLON

Le Titulaire du nom de domaine : La société GRANSY S.R.O.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : decahtlon.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 décembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 17 décembre 2022

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

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 juillet 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 4 août 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <decahtlon.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Société DECATHLON

La Requéranante 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 16 novembre 1984 sous le numéro 306 138 900 (Annexe 1).

Le 27 juillet 1976, [le fondateur] 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 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 marqués 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 2003, le développement international de la société prend une nouvelle dimension avec l'ouverture du premier magasin chinois à Shanghai.

Depuis 2008, la société Decathlon développe deux activités principales : la création de produits sportifs d'une part, et le commerce de détail d'autre part. Les sociétés qui constituent le groupe Decathlon interviennent à différents niveaux du processus de production d'un produit (recherche et développement, vente, design, production, logistique...).

En avril 2022, la société Decathlon emploie 105,000 salariés à travers le monde pour des chiffres de vente de 13,8 milliards d'euros répartis dans 1 747 magasins implantés dans 60 pays (Annexe 2.2).

Les droits antérieurs exclusifs de la Requéranante

La dénomination « DECATHLON » fait l'objet d'une large protection en tout premier lieu en France et dans l'Union Européenne, notamment à travers les marques suivantes qui sont exploitées (Annexes 3.1 à 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°000262931, 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 [visuel] n°000302265, 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.

Ces marques sont bien connues du public français puisque la Requéranante possède plus de 300 magasins employant plus de 22 000 collaborateurs en France où elle réalise plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires (Annexe 2.3).

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de e-commerçant, la Requéranante exploite divers

noms de domaine au nombre desquels (Annexes 4.1 à 4.3) :

- <decathlon.fr>, enregistré depuis le 29 juin 1995 ;
- <decathlon.eu>, enregistré depuis le 9 mars 2006 ;
- <decathlon.com>, enregistré depuis le 39 mai 1995.

La renommée de la marque DECATHLON

En 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 5.1). Dans son jugement, le tribunal retient : « En l'espèce, la société Decathlon justifie que sa marque dénominateur Decathlon 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 renommée ».

La renommée de la marque DECATHLON a également été reconnue par le Collège de l'AFNIC : « Le Collège a constaté que : (...) La marque française « DECATHLON » est une marque de renommée nationale, connue du grand public (plusieurs décisions de justice en font état) » (Annexe 5.2) :

Cette renommée a également été reconnue dans d'autres décisions extrajudiciaires, notamment par le Centre d'Arbitrage de l'OMPI dans de nombreuses décisions, telles que notamment : « En outre, la nature du nom de domaine litigieux, comprenant la marque notoire du Requérant et un terme géographique, comporte un risque d'affiliation implicite et suggère un parrainage ou un endossement par le Requérant. » (WIPO D2022-0282 [anonymisation des parties] concernant le nom de domaine <decathlon-france.com> (transfert) – traduction de l'anglais) (Annexe 5.3).

La Requérante a intérêt à agir

La Requérante a constaté que le nom de domaine objet du litige, <decahtlon.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFNIC le 17 décembre 2021 par Gransy S.r.o., la Défenderesse (Annexe 6).

Le nom de domaine est constitué du terme DECAHTLON, qui constitue une reproduction quasiment à l'identique des marques antérieures, des noms de domaine et de la dénomination sociale de la Requérante. La seule différence observable entre les signes DECATHLON et DECAHTLON réside dans l'inversion des lettres « T » et « H ».

De prime abord, ce nom de domaine ne semble pas être exploité dès lors qu'il renvoie vers une page d'erreur (Annexe 7).

Toutefois, la Requérante a constaté que ce nom de domaine était autrefois exploité afin de rediriger vers une page parking (Annexe 8.1), ou bien vers une page affichant du contenu à caractère pornographique (Annexe 8.2).

En procédant à la réservation de ce nom de domaine, lequel reproduit de façon quasiment identique le signe DECATHLON avec une simple différence mineure consistant dans l'inversion des lettres « T » et « H », la Défenderesse a incontestablement cherché à profiter de la renommée de la Requérante en vue de tromper l'internaute à des fins frauduleuses.

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

Cette affirmation est renforcée par la jurisprudence de l'AFNIC, laquelle a par exemple

préalablement reconnu un tel intérêt à agir s'agissant d'un enregistrement ne constituant qu'une simple reprise quasiment à l'identique de la marque « Crédit Mutuel » : « Au regard des pièces qui lui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine était quasiment identique aux marques suivantes du Requérant : - La marque française « Crédit Mutuel » numéro 3828979 enregistrée le 05 mai 2011 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 ; - La marque de l'Union européenne « Crédit Mutuel », numéro 9943135, enregistrée le 05 mai 2011 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45. Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir » (FR2017-01432 du 24 octobre 2017 concernant le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> (transfert)) (Annexe 9).

En conséquence, la Requérante bénéficie d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <decahtlon.fr>.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérante Aux termes de l'article L45-2 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 <decahtlon.fr> porte atteinte aux différents droits antérieurs qu'elle détient, par exemple ses marques, dénomination sociale et noms de domaine.

En effet, le nom de domaine litigieux n'est rien d'autre que la reproduction quasiment à l'identique de sa dénomination sociale, de l'unique élément verbal des marques « DECATHLON » dont la Requérante est titulaire et de l'un de ses principaux noms de domaine, à savoir <decathlon.fr>, lequel est utilisé par la Requérante comme support de son site internet principal <https://www.decathlon.fr/> (Annexe 10).

Cette atteinte a d'autant plus de répercussions qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension internet de premier niveau « .fr » associée à la France, pays d'origine de la Requérante et dans lequel elle exerce historiquement son activité à titre principal.

La réservation de ce nom de domaine porte dès lors atteinte aux droits de la Requérante en ce qu'il crée une confusion dans l'esprit des internautes, le remplacement d'une lettre au sein d'une marque française antérieure constituant un procédé de typosquatting ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe.

Ainsi, cette permutation de lettres crée des distinctions visuelles mineures insusceptibles d'écarter le risque de confusion entre les signes DECATHLON et DECAHTLON en ce qu'elles ne seront pas relevées par les internautes, et ce d'autant plus que cette permutation ne change ni le sens ni la prononciation du signe en présence

Voir sur ce point les décisions suivantes :

- « Le nom de domaine du Titulaire <bnpparibas.fr> est la reprise quasi-identique de la marque française antérieure « BNP PARIBAS » du Requérant ; le remplacement de la lettre « i » par la lettre « l » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe » (FR-2018-01728 concernant le nom de domaine <bnpparibas.fr> (transfert)) (Annexe 11.1).

-« Le Collège a constaté que : (...) Le nom de domaine <boursorama-banpue.fr> est quasi-identique aux droits antérieurs du Requérant car il est composé en inversant la lettre « Q » du mot « banque » qui devient ainsi un « p » ; cette inversion de lettre est une des

caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en profitant de leurs éventuelles fautes de frappe » (FR-2016-01215 concernant le nom de domaine <boursorama-banpue.fr> (transfert)) (Annexe 11.2).

Une telle imitation du nom de domaine, des marques et dénominations sociales de la Requérante, combinée à l'indication de l'aire géographique de la France par l'utilisation de l'extension du « .fr », contribuent à l'avilissement de ce signe ainsi qu'à sa banalisation, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.

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 autre personne liée à elle compte tenu de la reprise à quasiment à l'identique des marques, noms de domaine et dénomination sociale « DECATHLON » au sein du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Requérante soutient que le nom de domaine <decahtlon.fr> porte atteinte à des droits antérieurs que lui reconnaît la loi.

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

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

La Requérante considère que le nom de domaine <decahtlon.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques.

En l'espèce, le nom de domaine <decahtlon.fr> reproduit quasiment à l'identique les marques, noms de domaine et dénomination sociale de la Requérante ainsi que son nom de domaine <decathlon.fr> avec simple inversion des lettres « T » et « H ».

Or, cette modification n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques de la Requérante et le nom de domaine <decahtlon.fr> dès lors que les signes DECAHTLON et DECATHLON se prononcent de la même manière, qu'ils comportent le même nombre de caractères et que la seule différence entre ces signes se trouve au plan visuel, en milieu de signe. Ainsi, ce remplacement est susceptible d'induire en erreur l'internaute, celui-ci étant conduit à penser à tort que le nom de domaine redirige vers un site officiel de la Requérante tel que <https://www.decathlon.fr/>. En effet, la Requérante est titulaire du nom de domaine <decathlon.fr>, que le nom de domaine <decahtlon.fr> reproduit quasiment à l'identique (Annexes 10, 4.1 et 6).

A ce titre, de nombreuses décisions ont constaté que la reprise d'une marque quasiment à l'identique est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque de la Requérante.

Voir sur ce point les décisions précitées FR-2018-01728 concernant le nom de domaine <bnpparibas.fr> (transfert) et FR-2016-01215 concernant le nom de domaine <boursoramabanpue.fr> (transfert) (Annexes 11.1 et 11.2) ainsi que : « Le Collège constate que le nom de domaine <ajirc-arrco.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment la marque française semi-figurative « RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ET ARRCO » numéro 3648315 enregistrée le 04 mai 2009 pour les classes 35, 36, 38 et 43, car il est composé des termes « AJIRC », reprise quasi à l'identique du terme AGIRC et « ARRCO », reprise à l'identique du terme « ARRCO ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <ajirc-arrco.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant » (FR-2018-01593 concernant le nom de domaine <ajirc-arrco.fr> (transfert)) (Annexe 11.3)

En conséquence, l'inversion, au sein du nom de domaine litigieux, des lettres « T » et « H » n'est nullement susceptible d'exclure le risque de confusion dans l'esprit du public.

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 aux marques « DECATHLON », à la dénomination sociale « DECATHLON » et aux noms de domaine sur lesquels la Requérante a des droits.

En réservant le nom de domaine <decahtlon.fr>, la Défenderesse cherche ainsi à créer un

risque de confusion et à attirer sur son site internet les internautes désireux d'accéder aux différents sites officiels de la Requérante.

En conséquence, la Requérante soutient que la Défenderesse porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, en particulier aux droits qu'elle détient sur les marques, noms de domaine et dénominations sociales « DECATHLON ».

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

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <decahtlon.fr> ne dispose d'aucun droit ni 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 n°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 la base de données de l'INPI n'ont pas permis d'identifier une autre marque composée du signe DECAHTLON au nom de la Défenderesse, qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe 12).

De plus, la Défenderesse n'est en aucune façon connue sous le nom « DECATHLON » ou « DECAHTLON », ni sous un nom qui pourrait y être apparenté.

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence à la Défenderesse quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige et qu'elle n'a aucune relation d'affaires avec la Défenderesse.

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

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-013338 concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert) (Annexe 13) : « Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire Le Collège a constaté que :

- Le Requérant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <wwwtf1.fr> ;
- Le Requérant n'a aucune relation d'affaires avec le Titulaire ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <wwwtf1.fr> ».

Voir sur ce point également la décision rendue par l'AFNIC dans les affaires FR-2017-01432 concernant le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> (transfert) (Annexe 9) : « Le Collège a ainsi constaté que :

- Les résultats des recherches effectuées dans la base TMview ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INFOGREFFE ne permettent pas de relever d'activité du Titulaire en lien avec le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> ;
- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> ;
- Le Requérant indique n'avoir aucune relation d'affaires avec le Titulaire ».

En conséquence, la Requérante soutient que la Défenderesse ne dispose d'aucun intérêt légitime ou droit quelconque lui permettant d'enregistrer et exploiter le nom de domaine

<decahtlon.fr>.

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 n°2012-951 du 1er août 2012 : « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application de 2° et 30 de l'article L. 452, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom de domaine 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 différemment ;

- 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 a été réservé et est utilisé de mauvaise foi.

En effet, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dans la mesure où une simple recherche Google ou tout autre moteur de recherches à partir du mot-clé « DECAHTLON » démontre que cette dénomination est attachée à la Requérante et à ses activités (Annexe 14).

C'est ainsi en parfaite connaissance de cause que la Défenderesse a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux afin de tromper le consommateur souhaitant accéder au site internet principal de la Requérante accessible à l'adresse <https://www.decahtlon.fr/> et reposant sur son principal nom de domaine, à savoir <decahtlon.fr> (Annexes 10 et 4.1).

En effet, la Défenderesse ne pouvait ignorer les droits antérieurs de la Requérante sur la dénomination DECAHTLON et sa particulière notoriété auprès du public français.

Par ailleurs, la mauvaise foi de la Défenderesse se caractérise également du fait des modalités d'exploitation antérieures et actuelles du nom de domaine litigieux.

En effet, ce nom de domaine a été par le passé utilisé pour rediriger vers une page parking ou une page internet présentant un contenu à caractère pornographique, et n'est aujourd'hui plus exploité (Annexes 7, 8.1 et 8.2).

Chacune de ces exploitations a été reconnue, dans des décisions précédentes, comme caractérisant la mauvaise foi d'un titulaire :

-« Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant de façon quasi-identique la marque antérieure « VEEPEE » du Requérant, leader de son secteur, pour constituer le nom de domaine <veepeee.fr> renvoyant vers du contenu pornographique, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 <veepeee.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE » (FR-2020-01961 concernant le nom de domaine <veepeee.fr> (transfert)) (Annexe 15.1)

-« Le Collège constate que : (...) Le nom de domaine <prénom-patronyme.fr> enregistré en 2016 renvoie vers une page parking, exploitation rémunérant le Titulaire aux clics effectués sur les liens sponsorisés » (FR-202102643 concernant le nom de domaine <prénom-patronyme.fr> (transfert)) (Annexe 15.2)

-« Le Collège constate que : Le nom de domaine du Titulaire <airfrance-paris2024.fr> a

renvoyé vers une page d'attente du bureau d'enregistrement avant de renvoyer vers une page web indiquant « Adresse introuvable »

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <airfrance-paris2024.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur » (FR-2019-01895 concernant le nom de domaine <airfrance-paris2024.fr> (transfert)) (Annexe 15.3).

De toute évidence, la Défenderesse a cherché à profiter de la renommée de la Requéranante et de ses signes DECATHLON afin de tromper l'internaute dans le cadre d'une recherche sur internet sur la dénomination « DECATHLON » ou sur le nom de domaine principal de la Requéranante <decathlon.fr>.

En conséquence, l'absence d'intérêt légitime de la Défenderesse et l'absence d'utilisation légitime du nom de domaine pour une activité distincte de celle de la Requéranante confortent sa mauvaise foi.

En conséquence, la Requéranante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <decahtlon.fr> au profit de la Requéranante conformément aux articles L.45-2 2° et L.456 du Code des Postes et des Communications Electroniques et conformément au règlement SYRELI.

Bordereau de pièces communiquées

Annexe 1 : Extrait du site Infogreffe relatif à la Requéranante

Annexe 2.1 : Extrait du site internet <https://engagements.decathlon.fr/>

Annexe 2.2 : Extrait du site internet www.decathlon-united.com

Annexe 2.3 : Extrait du site internet www.decathlon.media

Annexe 3.1 : Marque verbale française « DECATHLON » n°93479927

Annexe 3.2 : Marque verbale de l'Union européenne « DECATHLON » n°262931

Annexe 3.3 : Marque semi-figurative de l'Union européenne [visuel] n°302265

Annexe 4.1 : Fiche WHOIS du nom de domaine <decathlon.fr>

Annexe 4.2 : Fiche WHOIS du nom de domaine <decathlon.eu>

Annexe 4.3 : Fiche WHOIS du nom de domaine <decathlon.com>

Annexe 5.1 : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 8 juillet 2003

Annexe 5.2 : Affaire FR-2012-00049 concernant le nom de domaine <decathlon.re> (transfert)

Annexe 5.3 : Affaire WIPO D2022-0282 [anonymisation des parties] concernant le nom de domaine <decathlon-france.com> (transfert) – traduction de l'anglais

Annexe 6 : Fiche WHOIS du nom de domaine <decahtlon.fr>

Annexe 7 : Copie d'écran de l'exploitation du nom de domaine <decahtlon.fr>

Annexe 8.1 : Copie d'écran de l'exploitation antérieure du nom de domaine <decahtlon.fr>

Annexe 8.2 : Copie d'écran de l'exploitation antérieure du nom de domaine <decahtlon.fr>

Annexe 9 : Affaire FR-2017-01432 concernant le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> (transfert)

Annexe 10 : Copie d'écran du site internet www.decahtlon.fr

Annexe 11.1 : Affaire FR-2018-01728 concernant le nom de domaine <bnpparibas.fr> (transfert)

Annexe 11.2 : Affaire FR-2016-01215 concernant le nom de domaine <boursorama-banpue.fr> (transfert)

Annexe 11.3 : Affaire FR-2018-01593 concernant le nom de domaine <ajirc-arrco.fr> (transfert)

Annexe 12 : Copie d'écran d'une recherche sur la Base Marque INPI utilisant le mot-clé « DECAHTLON »

Annexe 13 : Affaire FR-2017-013338 concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert)

Annexe 14 : Copie d'écran d'une recherche réalisée avec l'outil Google utilisant le mot-clé

«DECAHTLON »

Annexe 15.1 : Affaire FR-2020-01961 concernant le nom de domaine <veepeee.fr> (transfert)

Annexe 15.2 : Affaire FR-2021-02643 concernant le nom de domaine <prenom-patronyme.fr>
(transfert)

Annexe 15.3 : Affaire FR-2019-01895 concernant le nom de domaine <airfrance-paris2024.fr>
(transfert)».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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

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 ».

Or, le Collège constate que selon le Requérant la capture d'écran fournie en Annexe 8.1 montre que le nom de domaine <decahtlon.fr> « était autrefois exploité afin de rediriger vers une page parking (Annexe 8.1). ».

Cependant cette capture d'écran est incomplète car elle ne permet pas d'établir la date à laquelle ladite capture a été prise et par là-même le lien avec le Titulaire.

Par conséquent, cette pièce n'a pas été prise en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces fournies par le Requérant et en particulier aux informations de société (Annexe 1), les notices complètes de marques (Annexes 3) et les extraits de base whois (Annexes 4), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <decahtlon.fr> est quasi-identique :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société DECATHLON immatriculée le 16 novembre 1984 sous le numéro 306 138 900 au R.C.S. de LILLE METROPOLE ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - À la marque française « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 3 à 14, 16 à 18, 20

- à 32, 35 à 39 et 41 à 45 ;
- À la marque de l'Union européenne « DECATHLON » numéro 000262931 enregistrée le 6 mai 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- À la marque de l'Union européenne semi_figurative « DECATHLON » numéro 000302265 enregistrée le 6 mai 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
 - <decathlon.fr> le 29 juin 1995 ;
 - <decathlon.com> le 30 mai 1995 ;
 - <decathlon.eu> le 9 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 <decahtlon.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 3 à 14, 16 à 18, 20 à 32, 35 à 39 et 41 à 45.

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

Au vu des pièces déposées par le Requérant, le Collège constate que :

- Le Requérant, la société DECATHLON, conçoit, fabrique et commercialise des articles de sport et de loisirs (*Annexes 1, 3 et 10*) ;
- Le Requérant se présente et exerce son activité sous le terme « DECATHLON » à titre de marques, noms de domaine et dénomination sociale ;
- Au soutien de sa présence en ligne, le Requérant utilise notamment le nom de domaine <decathlon.fr> enregistré depuis le 29 juin 1995 pour renvoyer vers son site web (*Annexe 10*) ;
- Des décisions judiciaires et extrajudiciaires reconnaissent la renommée de la marque « DECATHLON » du Requérant en 2003, 2012 et 2022 (*Annexes 5*) ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <decahtlon.fr> ;
 - N'a aucune relation d'affaires avec le Requérant ;
- Selon les données de la base whois relatives à l'enregistrement du nom de domaine <decahtlon.fr>, le Titulaire n'est pas connu sous le nom « DECATHLON » ou « DECAHTLON » (*Annexe 6*) ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases de marques françaises, européennes et mondiales en vigueur ne permettent pas de relever de marque « DECAHTLON » appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <decahtlon.fr> (*Annexe 12*) ;

- Le nom de domaine <decahtlon.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure « DECATHLON » du Requérant en inversant les lettres « T » et « H ». L'inversion de lettres est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le nom de domaine <decahtlon.fr> a renvoyé vers une page affichant du contenu à caractère pornographique (Annexe 8.2) avant de renvoyer vers une page indiquant « Ce site est inaccessible » le 6 juillet 2022 (Annexe 7) ;
- Les premiers résultats obtenus sur la requête « DECAHTLON » avec le moteur de recherches Google sont tous relatifs au Requérant et à ses activités (Annexe 14).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, non connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <decahtlon.fr> ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de tromper.

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 <decahtlon.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 <decahtlon.fr>, au bénéfice du Requérant, la société DECATHLON.

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 13 septembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

