

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

masque-decathlon.fr

Demande n° FR-2022-02954



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DECATHLON

Le Titulaire du nom de domaine : La société RBCAR

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : masque-decathlon.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 janvier 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 26 janvier 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 août 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 :

- 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 2 septembre 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 septembre 2022.

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 29 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <masque-decathlon.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 sans la note de bas de page]

« 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, [Monsieur X.] 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 août 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  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 Requérante 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

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 5.1). Dans son jugement, le tribunal retient :

- « En l'espèce, la société Decathlon justifie que sa marque dénominateive 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 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 depuis 2012 :

- « 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 :

- « De plus, la nature du nom de domaine litigieux, comprenant la reproduction de la marque renommée du Requérant ainsi qu'un terme géographique, crée un risque d'affiliation et suggère l'existence d'un partenariat ou d'une approbation par le Requérant » (WIPO D2022-0282 Decathlon v. Fannie Baraka, Ovolution concernant le nom de domaine <decathlon-france.com> (transfert) – traduction libre de l'anglais1) (Annexe 5.3).

La Requérante a intérêt à agir

La Requérante a constaté que le nom de domaine objet du litige, <masque-decathlon.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFNIC le 26 janvier 2021 par Rbcar, la Défenderesse (Annexe 6).

Le nom de domaine est constitué du terme « decathlon », qui constitue une reproduction à l'identique des marques antérieures, des noms de domaine et de la dénomination sociale de la Requérante. A ce nom de domaine est ajouté, en début de signe, le terme générique « masque », les deux éléments composant le nom de domaine étant séparés par un tiret.

De prime abord, ce nom de domaine ne semble pas être exploité dès lors qu'il renvoie vers une page d'erreur (Annexe 7.1).

En procédant à la réservation de ce nom de domaine, lequel reproduit à l'identique le signe DECATHLON avec le simple ajout d'un terme générique, le Défendeur a incontestablement cherché à profiter de la renommée de la Requérante en vue de tromper l'internaute à des fins frauduleuses.

En effet, la Requérante commercialise des masques de plongée et de ski sur ses sites internet et notamment sur le site internet www.decathlon.fr (Annexes 7.2 et 7.3)

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 Requêteurante revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <masque-decathlon.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'enregistrements de noms de domaine similaires à des noms de domaine détenus antérieurement par des Requêteurantes et précédés d'un terme générique :

- « (...) le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <connexion-boursorama.fr> est similaire :

- Aux marques du Requêteurant et notamment :

- (...)

- A la dénomination sociale du Requêteurant, la société BOURSORAMA immatriculée le 09 septembre 2003 sous le numéro 351 058 151 au R.C.S. de Nanterre ;

- Au nom de domaine <boursorama.fr> enregistré le 03 juin 2005 par le Requêteurant. »

(Demande n°FR-2022-02825 du 30 juin 2022 concernant le nom de domaine <connexion-boursorama> (transfert), Annexe 8.1))

- « (...) le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <reservation-g7taxi.fr> est similaire :

- A la marque verbale de l'Union européenne « TAXIS G7 » numéro 8445091 enregistrée le 06 juillet 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 12, 35, 37, 38 et 39.

- Aux noms de domaine suivants du Requêteurant :

- <taxig7.fr> enregistré le 30 août 2000 ;

- <G7.fr> enregistré le 22 septembre 1999 ;

- <g7.taxi> enregistré le 20 août 2015 ;

- <g7-reservation.com> enregistré le 26 août 2020 ;

- <reservation-G7.com> enregistré le 18 décembre 2020 »

(Demande n°FR-2022-02862 du 21 juillet 2022 concernant le nom de domaine <reservation-g7taxi.fr>, (transfert) (Annexe 8.2))

En conséquence, la Requêteurante bénéficie d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <masque-decathlon.fr>.

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

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 Requêteurante soutient que le nom de domaine <masque-decathlon.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 à l'identique de sa dénomination sociale, de l'unique élément verbal des marques « DECATHLON » dont la Requêteurante est titulaire et de l'un de ses principaux noms de domaine, à savoir <decathlon.fr>, lequel est utilisé par la Requêteurante comme support de son site internet principal <https://www.decathlon.fr/> (Annexe 9). La Requêteurante affirme en outre que l'ajout du terme « masque » fait incontestablement référence à l'activité de la Requêteurante et aux produits qu'elle commercialise sur le site internet www.decathlon.fr (Annexes 7.2 et 7.3).

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, l'ajout d'un terme générique étant sans conséquence sur l'existence d'un risque de confusion entre les noms de domaine <decathlon.fr> et <masque-decathlon.fr>.

Voir sur ce point les décisions suivantes :

- « Le Collège constate que le nom de domaine <hyper-auchan.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « AUCHAN » (...) car il est composé de la marque « AUCHAN », reprise dans son intégralité, précédée du terme « hyper » pouvant faire référence au terme « hypermarché » et donc au secteur d'activité du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant » (Demande n°FR-2022-02752 du 9 mai 2022 concernant le nom de domaine <hyper-auchan.fr> (transfert) (Annexe 10.1)).

- « Le Collège constate que le nom de domaine <espaces-boursorama.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » (...) car il est composé de la marque « BOURSORAMA », reprise dans son intégralité, précédée du terme « espaces », terme communément utilisé par des entreprises pour désigner des espaces personnels sécurisés qu'elles offrent à leurs clients ;

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. » (Demande n°FR-2022-02809 du 16 juin 2022 concernant le nom de domaine <espaces-boursorama.fr> (transfert) (Annexe 10.2)).

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 l'identique des marques, noms de domaine et dénomination sociale « DECATHLON » au sein du nom de domaine litigieux à laquelle s'ajoute un terme générique désignant un produit qu'elle commercialise sur ses sites internet.

En conséquence, la Requérante soutient que le nom de domaine <masque-decathlon.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 titulaire 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 <masque-decathlon.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 <masque-decathlon.fr> reproduit à l'identique les marques, noms de domaine et dénomination sociale de la Requérante ainsi que son nom de domaine <decathlon.fr> avec simple ajout du terme générique « masque ».

Or, cette modification n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques de la Requérante et le nom de domaine <masque-decathlon.fr> dès lors que le signe DECATHLON est repris à l'identique après utilisation du mot « masque ». Ainsi, ce simple ajout 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 proposant à la vente des produits de type masque de plongée ou masque de ski.

En effet, la Requérante est titulaire du nom de domaine <decathlon.fr> et commercialise des masques de ski et de plongé sur ses sites internet tels que www.decathlon.fr (Annexes 7.2 et 7.3).

A ce titre, de nombreuses décisions ont constaté que la reprise d'une marque à l'identique avec ajout d'un terme générique 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 Demande n°FR-2022-02752 du 9 mai 2022 concernant le nom de domaine <hyper-auchan.fr> (transfert) (Annexe 10.1) et Demande n°FR-2022-02809 du 16 juin 2022 concernant le nom de domaine <espaces-boursorama.fr> (transfert) (Annexe 10.2) ainsi que :

- « Le Collège constate que le nom de domaine <jambon-baillet.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « BAILLET » (...) car il est composé de la marque « BAILLET », reprise dans son intégralité, précédée du terme « jambon », pouvant faire référence à l'activité exercée par le Requérant et aux produits couverts par sa marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant » (Demande n°FR-2022-02835 du 5 juillet 2022 concernant le nom de domaine <jambon-baillet.fr> (transfert) (Annexe 10.3))

En conséquence, l'ajout, au sein du nom de domaine litigieux, du terme « masque » 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 <masque-decathlon.fr>, le Défendeur 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 le Défendeur 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 <masque-decathlon.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 des signes MASQUE DECATHLON ou DECATHLON au nom du Défendeur, qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe 11).

De plus, le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom « MASQUE DECATHLON » 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 au Défendeur 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 ce dernier.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <masque-decathlon.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-2017-01338 concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert) (Annexe 12) :

- « 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 13) :

- « 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 le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ou droit quelconque lui permettant d'enregistrer et exploiter le nom de domaine <masque-decathlon.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. 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 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 des mot-clés « DECATHLON » ou « MASQUE DECATHLON » démontre que cette dénomination est attachée à la Requérante et à ses activités (Annexe 14.1 et 14.2).

C'est ainsi en parfaite connaissance de cause que le Défendeur 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.decathlon.fr/> et reposant sur son principal nom de domaine, à savoir <decathlon.fr> (Annexes 9 et 4.1).

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

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

Tout d'abord, le nom de domaine <masque-decathlon.fr> a été configuré avec des serveurs mails qui permettent de créer une adresse de courrier électronique à partir du nom de domaine (Annexe 15.1).

Le paramétrage de tels serveurs liés à un nom de domaine reproduisant à l'identique ou quasiment à l'identique une marque renommée est généralement reconnu par l'AFNIC comme un élément constitutif de la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine. Voir en ce sens les décisions FR-2017-01432 du 24 octobre 2017 concernant le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> (transfert) et FR-2021-02440 du 05 août 2021 concernant le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> (transfert) (Annexes 13 et 15.2).

En outre, le nom de domaine <masque-decathlon.fr> n'est aujourd'hui pas exploité et redirige vers une page d'erreur (Annexes 7.1), une telle détention passive constituant un élément supplémentaire prouvant la mauvaise foi du Défendeur qui n'a jamais eu l'intention d'exploiter ce nom de domaine pour les besoins d'une activité commerciale distincte de celle de la Requérante.

De toute évidence, le Défendeur a cherché à profiter de la renommée de la Requérante 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 Requérante <masque-decathlon.fr>.

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

En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <masque-decathlon.fr> au profit de la Requérante conformément aux articles L.45-2 2° et L.45-6 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 Requérante

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°000262931

Annexe 3.3 : Marque semi-figurative de l'Union européenne  n°000302265

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 : Décision OMPI D2022-0282 Decathlon c. Fannie Baraka concernant le nom de domaine <decathlon-france.com>

Annexe 6 : Fiche WHOIS du nom de domaine <masque-decathlon.fr>

Annexe 7.1 : Copie d'écran de l'exploitation du nom de domaine <masque-decathlon.fr>

Annexe 7.2 : Capture d'écran du site internet www.decathlon.fr présentant la commercialisation de masques de plongée

Annexe 7.3 : Capture d'écran du site internet www.decathlon.fr présentant la commercialisation de masques de ski

Annexe 8.1 : Affaire FR-2022-02825 concernant le nom de domaine <connexion-boursorama.fr> (transfert)

Annexe 8.2 : Affaire FR-2022-02862 concernant le nom de domaine <reservation-g7taxi.fr> (transfert)

Annexe 9 : Copie d'écran du site internet www.decathlon.fr

Annexe 10.1 : Affaire FR-2022-02752 concernant le nom de domaine <hyper-auchan.fr>

Annexe 10.2 : Affaire FR-2022-02809 concernant le nom de domaine <espaces-boursorama.fr>

Annexe 10.3 : Affaire FR-2022-02835 concernant le nom de domaine <jambon-baillet.fr>

Annexe 11 : Copie d'écran d'une recherche sur la Base Marque INPI utilisant le mot-clé RBCAR

Annexe 12 : Affaire FR-2017-01338 concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert)

Annexe 13 : Affaire FR-2017-01432 concernant le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> (transfert)

Annexe 14.1 : Copie d'écran d'une recherche réalisée avec l'outil Google utilisant le mot-clé « DECATHLON »

Annexe 14.2 : Copie d'écran d'une recherche réalisée avec l'outil Google utilisant les mots-clés

« MASQUE DECATHLON »

Annexe 15.1 : Copie d'écran de l'outil MX Toolbox identifiant la présence de serveurs MX en lien avec le nom de domaine <masque-decathlon.fr>

Annexe 15.2 : Affaire FR-2021-02440 concernant le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> ».

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 septembre 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour

Ce site n'a jamais été utilisé et le décathlon et avant tout un sport avant d'être une marque. Etant donné que je n'utilise pas ce nom de domaine je veux bien le céder à titre gracieux à l'unique condition de la prise en charge des frais liée à cette démarche.

Cordialement »

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 de l'extrait du site Infogreffe (*annexe 1*), des notices complètes de marques (*annexes 3.1, 3.2 et 3.3*) et des extraits de base Whois (*annexes 4.1, 4.2 et 4.3*) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <masque-decathlon.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale, à l'enseigne et au nom commercial du Requéant, la société DECATHLON immatriculée le 16 novembre 1984 sous le numéro 306 138 900 au R.C.S. de Lille Métropole.
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - La marque verbale française « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 3, 4 à 14, 16 à 18, 20 à 32, 35 à 39, 41 à 45 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « DECATHLON » numéro 000262931 enregistrée le 6 mai 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « DECATHLON » numéro 000302265 enregistrée le 6 mai 1996 et régulièrement pour les classes 1 à 42.
- Aux noms de domaine suivants du Requéant :
 - <decathlon.fr> enregistré le 29 juin 1995 ;
 - <decathlon.eu> enregistré le 9 mars 2006 ;
 - <decathlon.com> enregistré le 31 mai 1995.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *Etant donné que je n'utilise pas ce nom de domaine je veux bien le céder a titre gracieux à l'unique condition de la prise en charge des frais liée à cette démarche* » n'avait pas exprimé d'accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requéant, puisqu'il ajoute une condition à l'accord de transmission du nom de domaine <masque-decathlon.fr>.

Par conséquent, le Collège a poursuivi l'examen du dossier.

iii. 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 <masque-decathlon.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque verbale française « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « DECATHLON », reprise dans son intégralité, précédée du terme « masque » pouvant faire référence aux masques de plongée et de ski commercialisés par le Requéant (*annexes 7.2 et 7.3*), produits couverts par ses marques.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 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, la société DECATHLON, fondée en 1976 et immatriculée depuis 1984, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles de sport et de loisirs (*annexes 1 et 2.1*) ;
- Le Requéant emploie 105 000 salariés à travers le monde et compte 1 747 magasins (*annexe 2.2*) ;
- Le Requéant est titulaire des marques « DECATHLON » et de divers noms de domaine comportant le terme « decathlon » ;
- Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris et une décision rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ont reconnu la notoriété de la marque « DECATHLON » (*annexes 5.1 et 5.3*) ;
- Les résultats des recherches effectuées sur le moteur de recherche Google sur le terme « decathlon » ou sur les termes « masque decathlon » démontrent qu'ils sont en lien avec le Requéant et son site officiel <https://www.decathlon.fr> (*annexes 14.1 et 14.2*) ;
- Le site vers lequel renvoie le nom de domaine <decathlon.fr> du Requéant propose à la vente des masques de plongée et de ski (*annexes 7.2 et 7.3*) ;
- Le nom de domaine est enregistré par la société RBCAR (*annexe 6*) ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <masque-decathlon.fr> (*annexe 11*).
- Selon le Requéant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <masque-decathlon.fr> ;
 - N'a aucune relation d'affaire avec lui ;
- Le nom de domaine <masque-decathlon.fr>, enregistré le 26 janvier 2021, est la reprise intégrale des marques « DECATHLON » du Requéant, précédée du terme « masque » pouvant faire référence aux masques de plongée et de ski commercialisés par le Requéant, produits couverts par ses marques ;
- Le 17 août 2022, le nom de domaine <masque-decathlon.fr> renvoie vers une page indiquant « 404 Not Found » (*annexe 7.1*) ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <masque-decathlon.fr> (*annexe 15.1*) ;
- Le Titulaire a répondu à la demande Syreli en indiquant « *Etant donné que je n'utilise pas ce nom de domaine je veux bien le céder à titre gracieux à l'unique condition de la prise en charge des frais liée à cette démarche* ».

Dans ce contexte, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <masque-decathlon.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <masque-decathlon.fr> au profit 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 5 octobre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

