

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

paulandshark.fr

Demande n° FR-2022-03155



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DAMA S.P.A.

Le Titulaire du nom de domaine : La société NetTalk

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : paulandshark.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 novembre 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V.

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 décembre 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<sup>er</sup> juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 31 janvier 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 08 février 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 02 mars 2023.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <paulandshark.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 Requéran 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 Requéran indique que :

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

« Le Requéran est DAMA S.P.A. une entreprise italienne de vêtements de luxe fondée en 1975 par [Prénom Nom]. La marque PAUL&SHARK est inspirée à la voile d'un clipper du XVIIIe siècle, portant les mots "Paul & Shark" vus lors de la visite de [Nom] dans un petit atelier de voilerie du Maine.

Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par [Prénom NOM], PDG et président, la troisième génération de la famille fondatrice.

Au milieu des années 1970, la Requéran est entrée dans le secteur des vêtements de sport de luxe avec une collection inspirée par la mer, le monde de la voile et l'esprit d'aventure. A cette époque est né le pull COP918 : un pull marin qui deviendra une icône du style PAUL&SHARK. Le pull était immédiatement reconnaissable à partir de son emballage, un métal utilisé à bord des bateaux comme contenant polyvalent. Le pull déperlant rencontre un succès immédiat et ensuit le Requéran a créé une collection de tricot en laine hydrofuge.

Au fil des années, l'entreprise s'est développée pour devenir une marque complète de vêtements de sport chic, célèbre pour la qualité de ses vêtements, appréciée des amateurs de design italien et de matériaux techniques de haute performance.

Aujourd'hui, les collections du Requéran (hommes, enfants et accessoires) sont disponibles dans le monde entier avec 73 pays différents, 458 villes et plus de 280 boutiques mono-marques dans le monde, y compris en France et Pays Bas, où le Titulaire a son siège (Annexe 1).

En 2017 le Requéran a équipé et sponsorisé l'explorateur italien [Prénom Nom] dans la traversée du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe (Annexe 2.1). Dans le même façon, l'entraîneur de football italien [Prénom Nom] (annexe 2.2), le pilote d'Alfa Romeo [Prénom Nom] (annexe 2.3) and [Prénom Nom] (annexe 2.4) ont été sponsorisés par le Requéran. [Prénom Nom], neuve de Ralph Lauren, a aussi collaboré avec le Requéran pour la collection Printemps-été 2020 (annexe 2.5).

Le Requéran est le propriétaire de la marque PAUL&SHARK, avec plusieurs enregistrements internationales et nationales dans le monde, dont les suivantes (Voir Annexes 3) :

□ Marque Internationale n. 1296858 – « PAUL & SHARK » – Cl. 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 (Annexe 3.1);

□ Marque de l'Union Européenne n. 011338101 – « PAUL & SHARK » – Cl. 18, 25, 35 (Annexe 3.2);

□ Marque Internationale n. 1296858 – « PAUL & SHARK » – Cl. 18, 25, 28 (Annexe 3.3);

□ Marque Internationale n. 1295724 – "PAUL & SHARK yachting" – Cl. 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 (Annexe 3.4);

□ Marque Internationale n. 496286 – « PAUL & SHARK yachting » – Cl. 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 35 (Annexe 3.5).

Afin de protéger et de promouvoir sa marque PAUL&SHARK sur Internet, le Requérant a enregistré divers noms de domaine constitués de ou comprenant le signe PAUL&SHARK sous plusieurs TLD différents, y compris, entre autres, paulandshark.com, paulandshark.eu et paulandshark.it.

Dès que le Requérant a pris connaissance de l'enregistrement du Titulaire (selon le whois en Annexe 4), similaire avec sa marque déposée PAUL & SHARK et de l'utilisation du Nom de domaine (Annexes 5), il a chargé son représentant d'adresser au Titulaire une lettre de mise en demeure afin de lui notifier la violation des droits de marque du Requérant, demandant l'arrêt immédiat de toute utilisation du Nom de domaine et le transfert de celui-ci au Requérant.

Le site internet correspondant au Nom de Domaine est maintenant une page où le même Nom de Domaine est proposé à la vente (Annexe 5.1). Avant de la réception de la lettre de mise en demeure, le Titulaire redirigeait le Nom de Domaine vers un page parking proposant des liens sponsorisés où le même Nom de Domaine était offert en vente (voir l'Annexe 5.2 avec les captures d'écran de vendredi 20 mai 2022).

Une lettre de mise en demeure a été envoyée le 20/05/2022 par e-mail à l'adresse e-mail connue du Titulaire indiquée dans le whois (Annexe 6).

Le 24 May 2022, le Titulaire a répondu à la lettre refusant de transfère le Nom de Domaine gratuitement et il a demandé EUR 750 plus TVA pour le transférer au Réquerant (Annexe 7.1). Le même jour, le représentant du Requérant a sollicité le Titulaire qui n'a pas répondu (Annexe 7.2).

Devant l'absence de réponse et le non-respect de la demande de transfert du Nom de domaine, le Requérant a chargé son représentant de déposer la présente demande afin d'obtenir le transfert du Nom de domaine sous sa propriété et son contrôle.

La registration du nom de domaine par l'actuel Titulaire est donc « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

Le Requérant est le propriétaire de la marque PAUL&SHARK, avec plusieurs enregistrements de marques internationales et nationales dans le monde, dont les suivantes (Voir Annexes 3)

:

- Marque Internationale n. 1296858 – « PAUL & SHARK » – Cl. 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 (Annexe 3.1);
- Marque de l'Union Européenne n. 011338101 – « PAUL & SHARK » – Cl. 18, 25, 35 (Annexe 3.2);
- Marque Internationale n. 456797 – « PAUL & SHARK yachting » – Cl. 18, 25, 28 (Annexe 3.3);
- Marque Internationale n. 1295724 – « PAUL & SHARK yachting » – Cl. 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 (Annexe 3.4);
- Marque Internationale n° 496286 – « PAUL & SHARK yachting » – Cl. 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 35 (Annexe 3.5).

En plus la marque PAUL & SHARK est dotée d'une notoriété importante dans le monde dans le secteur de la mode masculine (Annexes 1,2 et 3) grâce à l'utilisation et à la publicité (Annexe 8).

Le Requérant est titulaire aussi des noms de domaine paulandshark.com, paulshark.com et paulshark.fr (Annexe 9) qui sont redirigé sur le site <https://www.paulandshark.com> (Annexe 10).

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom litigieux reproduit la marque « PAUL & SHARK » du Requérant à l'identique avec le

mot anglais « and » au place de la « et » commercial. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéranant qui est titulaire des noms de domaine paulandshark.com, paulshark.com et paulshark.fr qui sont aussi redirigé sur le site <https://www.paulandshark.com>. Donc les internautes peuvent se tromper et écrire le nom de domaine du Titulaire au lieu des noms de domaine du Requéranant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (voir la décision Syreli FR-2020-02240 credits-mutuel.fr

Annexe 11). Le risque est d'autant plus fort que le Requéranant est un groupe particulièrement connu dans le secteur de la mode masculine.

En outre, 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.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque «PAUL & SHARK» du Requéranant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois qui ont été fourni par l'Afnic (Annexe 4), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <paulandshark.fr> plusieurs années après l'enregistrement des marques «PAUL & SHARK» et le Titulaire, résidant dans les Pays Bas, ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requéranant sur la marque «PAUL & SHARK» (Annexe 1).

Le nom du Titulaire n'est pas PAUL & SHARK, il n'est pas connu comme PAUL & SHARK et il ne dispose pas de droits sur des marques formées du signe PAUL & SHARK (voir la décision n° EXPERT-2021- 00972 : « Rien ne démontre que le Titulaire est connu sous le signe « esselunga »).

Il semble en effet plutôt connu sous le nom Monsieur W. au vu des échanges communiqués par le Requéranant » Annexe 12).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requéranant et il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes PAUL & SHARK.

- Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine redirige actuellement vers la page <https://www2.dnfs24.com/fr/paulandshark.fr> où le même Nom de Domaine est proposé en vente (Annexe 5.1).

Mais, dans le passé avant de la réception de la lettre de mise en demeure, le Nom de Domaine était redirigé vers un page parking où les liens redirigeait essentiellement vers des sites dédiés à la mode masculin en compétition avec le Requéranant (Annexe 5.2). Déjà deux jours après la registration, le Nom de Domaine était redirigé vers une page parking avec des liens dédiés au secteur d'activité du Requéranant, voir la capture d'écran du 13/11/2021 du site [www.domaintools.com](http://www.domaintools.com) dans l'Annexe 13.

Donc, aussi en considération de la présence de boutiques mono-marques du Requéranant dans le Pays Bas (Annexe 1), le Titulaire connaissait déjà la marque «PAUL & SHARK» du Requéranant et il a enregistré le nom de domaine pour exploiter la marque du Titulaire avec les liens sponsorisés qui génèrent une rémunération proportionnelle au nombre de clics (voir la décision PARL EXPERT n° EXPERT-2021- 00972 [esselunga.fr](http://www.esselunga.fr) « Le Requéranant a fourni des pièces démontrant que le nom de domaine redirigeait vers des liens promotionnels dit « coût par clics », qui génèrent une rémunération proportionnelle au nombre de clics » Annexe 12). Après la réception de la lettre de mise en demeure, le Titulaire a désactivé la page parking et il a redirigé le Nom de Domaine vers la page où le même Nom de Domaine est proposé à la vente (voir l'Annexe 5.2). En plus, le Titulaire a répondu à la lettre offrant le Nom de

Domaine pour un montant de EUR 750 plus TVA pour le transférer au Requérant sans donner des explication sur la raison de la registration ou information sur l'exploitation actuelle ou future du nom de domaine (Voir aussi la décision Syreli FR-2016-01237 vonage.fr dans l'Annexe 14: dans sa réponse à la demande de rachat du nom de domaine par le Requérant, le Titulaire ne donne aucune information sur l'exploitation actuelle ou future du nom de domaine. Il indique seulement que la somme proposée ne lui convient pas, attendant du Requérant une proposition financière conséquente.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et l'activité du Requérant et par conséquent, il a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <vonage.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement)

Le Nom de Domaine est aussi offert à la vente sur la plateforme Afternic pour un montant de USD 1699,00 (voir l'Annexe 15), ainsi le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine pour le vendre and profiter de la notoriété de la marque du Requérant.

Dans le même sens voir la décision Syreli n°FR-2017-01309 (Annexe 16) : « La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <stada.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence au Requérant et à son secteur d'activité. On peut citer à titre d'exemples les liens « Stada Arzneimittel », « Biotin 5 mg », « Mg » ;

- Les pièces fournies par le Requérant montrent que :

o Le nom de domaine <stada.fr> a été proposé à la vente au Requérant dans les trois minutes suivants son achat ;

o Le nom de domaine <stada.fr> est en vente sur le site vers lequel il renvoie avec la mention « ACQUERIR LE DOMAINE Le propriétaire met en vente le domaine stada.fr au prix de 1999 EUR! ».

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <stada.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement tout en profitant 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 et a décidé que le nom de domaine <stada.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE ».

Liste de pièces justificatives :

Annexe 1 : présence de boutiques mono-marques du Requérant dans les Pays Bas ;

Annexe 2.1 : article de Vogue Italie du 16 janvier 2017 concernant la sponsorisation de l'explorateur italien [Prénom Nom] dans la traversée du Vatnajökul ;

Annexe 2.2 : article de L'Equipe du 25 juin 2021 concernant la sponsorisation de [Prénom Nom], entraîneur de l'équipe italienne de football ;

Annexe 2.3 : article du magazine Monsieur du 21 mai 2021 concernant la sponsorisation du pilote d'Alfa Romeo [Prénom Nom] ;

Annexe 2.4 : article du magazine Luxus + du 29 septembre 2021 concernant la sponsorisation du basketteur [Prénom Nom]

Annexe 2.5 : collaboration entre le Requérant et [Prénom Nom], neveu de [Prénom Nom], qui a lancé sa marque dans le boutique Serie Noire de Lille.

Annexes 3 : copies de marques PAUL&SHARK et PAUL & SHARK yachting enregistrés

Annexe 4 : whois du Nom de Domaine paulandshark.fr

Annexe 5.1 : capture d'écran du 20 mai 2022 où le Nom de Domaine paulandshark.fr était redirigé avant de la lettre de mise en demeure (le même capture d'écran est dans la lettre de mise en demeure )

Annexe 5.2 : capture d'écran où le Nom de Domaine où il est redirigé maintenant  
Annexe 6 : lettre de mise en demeure envoyée le 20/05/2022  
Annexe 7.1 : réponse du Titulaire à la lettre de mise en demeure  
Annexe 7.2 : email du représentant du Requérent au Titulaire pour demander le transfert du Nom de Domaine  
Annexe 8 : articles dédié à la publicité des PAUL&SHARK et PAUL & SHARK  
Annexe 9 : whois des Noms de Domaine paulandshark.com, paulshark.com, paulshark.fr et paulandshark.nl  
Annexe 10 : capture d'écran du site paulandshark.com où les Noms de Domaine paulandshark.com, paulshark.com, paulshark.fr et paulandshark.nl sont redirigé  
Annexe 11 : décision Syreli FR-2020-02240 credits-mutuel.fr  
Annexe 12 : décision n° EXPERT-2021- 00972 esselunga.fr  
Annexe 13 : capture d'écran du 13/11/2021 du site www.domaintools.com  
Annexe 14 : décision Syreli FR-2016-01237 vonage.fr  
Annexe 15 : capture d'écran du site www.afternic.com où le Nom de Domaine est mise en vente  
Annexe 16 : procuration du Requérent à son représentant légal. ».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 08 février 2023.

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]**

« Dear reader,

The domain name paulandshark.fr became available at the end of 2011. We do not know the reason why the name was canceled by the previous holder at the time. The name has been registered by us, but at that time not recognized by us as a trade name.

Of course we are happy to cooperate in transferring the domain name to the trademark holder. We do not think it is wise to just cancel the registration, because another party can then register the name again.

We are willing to transfer the token via Afnic or directly to the trademark holder. We would like to receive your confirmation that after transferring the code that the procedure has been cancelled.

Regards,

(Google translate)

Cher lecteur,

Le nom de domaine paulandshark.fr est devenu disponible fin 2011. Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle le nom a été annulé par le titulaire précédent à l'époque. Le nom a été enregistré par nous, mais à ce moment-là, nous ne le reconnaissons pas comme un nom commercial.

Bien entendu, nous sommes heureux de coopérer au transfert du nom de domaine au titulaire de la marque. Nous ne pensons pas qu'il soit sage d'annuler simplement l'enregistrement, car une autre partie peut alors réenregistrer le nom.

Nous sommes disposés à transférer le token via l'Afnic ou directement au titulaire de la marque. Nous aimerions recevoir votre confirmation qu'après le transfert du code, la

procédure a été annulée.  
Salutations, ».

## IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,  
Au vu des dispositions du Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

### i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (*annexes 3*) et des extraits de base Whois (*annexe 9*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <paulandshark.fr> est identique :

- o Aux marques du Requérant et notamment la marque verbale de l'Union européenne « PAUL & SHARK » numéro 011338101 enregistrée le 12 novembre 2012 et dûment renouvelée pour les classes 18, 25 et 35 ;
- o Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
  - o <paulandshark.com> enregistré le 15 décembre 1999 ;
  - o <paulandshark.nl> enregistré le 22 novembre 2009.

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

### ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire, en indiquant « [...] *Bien entendu, nous sommes heureux de coopérer au transfert du nom de domaine au titulaire de la marque. [...] Nous sommes disposés à transférer le token via l'Afnic ou directement au titulaire de la marque [...]* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <paulandshark.fr> au Requérant.

## V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <paulandshark.fr> au Requérant, la société DAMA S.P.A.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 9 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

