



DÉCISION DE L'AFNIC

decathlon.re

Demande n° FR-2012-00049

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La Société DECATHLON S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Lucien B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : decathlon.re

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 novembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 5 novembre 2012

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 15 mars 2012 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er 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 26 mars 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 27 mars 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 23 avril 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <decathlon.re> par le Titulaire, est « *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 électroniques)

Dans sa demande, le Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis de la société DECATHLON immatriculée le 16 novembre 1984 au R.C.S. de Lille sous le numéro 306 138 900.
- Copie de la page de recherche issue de la requête « Decathlon à la Réunion (974) » sur le site <http://www.pagesjaunes.fr>
- Copies de pages du site <http://www.decathlon.fr> :
 - L'entreprise
 - Un peu d'histoire
 - Nos valeurs
 - Nos engagements
 - Quelques chiffres
- Notice complète de la marque française « DECATHLON » déposée le 10 août 1993 sous le numéro 93479927 par la société DECATHLON S.A. et renouvelée le 8 août 2003.
- Notice complète de la marque française « DECATHLON » déposée le 19 janvier 1994 sous le numéro 94502230 par la société DECATHLON S.A. et renouvelée le 7 janvier 2004.
- Notice complète de la marque internationale déposée le 20 décembre 1993 sous le numéro 613216 par la société DECATHLON S.A. et sous priorité de la marque française « DECATHLON » déposée le 10 août 1993 sous le numéro 93479927.
- Informations détaillées sur la marque communautaire « DECATHLON » déposée le 6 mai 1996 sous le numéro 000262931 par la société DECATHLON S.A. et dûment renouvelée le 10 décembre 2006.

- Extrait Whois relatif au nom de domaine <decathlon.com>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <decathlon.fr>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <decathlon.eu>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <decathlon.re>
- Copie de la décision numéro FR-2011-00010 – coccimarket.fr du 24 janvier 2012 rendue par l'AFNIC.
- Copie écran de la recherche, relative à la société BOUFFARD LUCIEN, effectuée sur le site internet www.societe.com
- Copie écran de la liste des résultats générée sur la base INPI suite à la recherche de marques « DECATHLON » déposées par « BOUFFARD ».
- Constat d'agent assermenté sur les sites <decathlon.fr> et <decathlon.re>.
- Copie de la lettre de mise en demeure adressée à Lucien BOUFFARD, demandant le transfert du nom de domaine <decathlon.re>
- Copie de la Réponse à la mise en demeure.
- Liste des noms de domaine détenus par le Titulaire du nom de domaine <decathlon.re>.
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <but.re>
- Copie de la page internet vers laquelle pointe le nom de domaine <but.re>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <avis.re>
- Copie de la page internet vers laquelle pointe le nom de domaine <avis.re>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <cci.re>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <geant.re>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <joomla.re>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <laposte.re>
- Extrait Whois relatif au nom de domaine <leboncoin.re>

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation partielle de l'argumentation]

« Le Requérant est la société DECATHLON, enseigne de fabrication et de commercialisation d'articles de sport et de loisirs.

Le 27 juillet 1976 Michel Leclercq ouvre un magasin de type grande surface de vente d'articles de sport en libre service près de Lille. [...] Le nom retenu est celui de « Decathlon ».

La société DECATHLON SA a été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lille le 31 mars 1980 sous le numéro 306 138 900.

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. Dans le même temps, l'enseigne se déploie largement sur le territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer où elle est bien implantée, notamment sur l'île de la Réunion (2 magasins) [...]

En 2008, le Groupe Décathlon devient Oxylane. [...]

Fin 2010, la société DECATHLON emploie plus de 40000 collaborateurs à travers le monde (dont 15000 en France), exploitant près de 650 points de vente, dont 250 en France. Elle réalise un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euro.

Les droits antérieurs exclusifs du Requérant

Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques françaises, internationales et communautaires sur le terme DECATHLON, parmi lesquelles :

marque nominale française DECATHLON déposée le 10 août 1993 sous le numéro 93479927 et enregistrée pour des produits et services des 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 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 (marque en vigueur);

marque nominale française DECATHLON déposée le 19 janvier 1994 sous le numéro 94502230 et enregistrée pour des services de la classe 41 ; (marque en vigueur)

marque nominale internationale DECATHLON déposée le 20 décembre 1993 sous le numéro

613216 et enregistrée pour des produits et services des 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 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45. Cette marque vise les territoires suivants Danemark, Islande, Turquie, Albanie, Autriche, Bulgarie, Benelux, Bélarus, Suisse, Chine, Cuba, République tchèque, Allemagne, Égypte, Espagne, Croatie, Hongrie, Italie, République populaire démocratique de Corée, Liechtenstein, Maroc, Monaco, Monténégro, Ex-République yougoslave de Macédoine, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Fédération de Russie, Slovénie, Slovaquie, Saint- Marin, Ukraine, Viet Nam (Protocole), Algérie (Arrangement) (marque en vigueur);

marque nominale communautaire DECATHLON déposée le 06 mai 1996 sous le numéro 000262931 et enregistrée pour des produits et services des classes Priorité Transformation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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 (marque en vigueur)

La notoriété 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 le Requêteur 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, voir sur ce point notamment Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 3ème section, Jugement du 8 juillet 2003 Decathlon S.A. ./ Valley SC, Konopka T., Wyroba A. et Sluzynski T.

(http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=231)

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 intensivement 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. »[...]

Le Requêteur précise également qu'il est titulaire de très nombreux noms de domaine sur la dénomination DECATHLON, parmi lesquels figurent :

decathlon.com enregistré depuis le 31 mai 1995

decathlon.fr enregistré depuis le 30 juin 1995

decathlon.eu enregistré depuis le 9 mars 2006

Tous ces noms sont exploités de manière soutenue et ininterrompue pour activer le site portail du Requêteur.

Le Requêteur a intérêt à agir

La société DECATHLON a constaté que le nom de domaine objet du litige, <decathlon.re> avait fait l'objet d'un dépôt par Monsieur Lucien BOUFFARD, le Défendeur, auprès de l'AFNIC en date du 5 novembre 2011.

Sur la base des droits qu'il détient sur la dénomination DECATHLON au titre de sa dénomination sociale, de ses marques, de ses noms de domaine cités ci-dessus, et eu égard à la notoriété établie de ceux-ci, le Requêteur revendique bénéficier d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <decathlon.re>.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits du Requêteur

Selon les dispositions 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 : (...)

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 ; (...)

En l'espèce, le nom de domaine reproduit servilement la marque DECATHLON. Le Requêteur considère que ce nom de domaine porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques.

Au surplus, la réservation de ce nom de domaine empêche le Requêteur de l'utiliser, utilisation qui serait pourtant légitime compte tenu des droits qu'il détient sur la dénomination DECATHLON.

Voir sur ce point la décision rendue par le Collège dans l'affaire FR-2011-00010 FRANCAP Distribution ./ Reinhard H. concernant le nom de domaine <coocimarket.fr> (transfert).

Comme il sera démontré ci-après, le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine objet du litige, et agit de mauvaise foi.

Sur l'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-43 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national :

« 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. »

A titre liminaire, il résulte des investigations réalisées par le Requérant que le Défendeur ne détient aucun droit constitué en France sur la dénomination DECATHLON.

A l'heure actuelle et depuis son dépôt en novembre 2011, le nom de domaine <decathlon.re> est simplement parqué sur une page d'attente fournie par le bureau d'enregistrement par l'intermédiaire duquel il a été réservé, la société OVH.

Ce faisant, le nom de domaine litigieux est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui seraient fondés à trouver à cette adresse des informations sur les activités du Requérant dans le département de la Réunion, à l'instar des services disponibles sur le site accessible à partir du nom de domaine decathlon.fr depuis 1996.

Ces faits de non exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine <decathlon.re> ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes en date du 20 février 2012.

Il est évident que la notoriété du Requérant et de sa marque DECATHLON a incité le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux à des fins spéculatives.

Le Requérant a mis en demeure le titulaire du nom de domaine pour lui rappeler l'existence de ses droits exclusifs antérieurs et solliciter, de manière amiable, le transfert de propriété du nom de domaine à son profit.

En réponse, le titulaire a tout à fait admis l'existence des droits du Requérant, dont il a même reconnu être un client (!), mais a refusé de lui rétrocéder le nom de domaine à titre gracieux, justifiant son enregistrement par l'existence d'un projet de site internet consacré à son intérêt pour la discipline athlétique du décathlon.

Toutefois, le Requérant observe qu'aucun élément ne permet de confirmer les dires du Défendeur qui ne justifie aucunement ses allégations.

Force est de constater que depuis le dépôt du nom de domaine, et a fortiori depuis les échanges intervenus entre les parties, l'activité du nom de domaine n'a pas évolué.

Il résulte de ce qui précède que :

- le nom de domaine n'est pas utilisé en relation avec une offre de biens ou de services, et le Défendeur n'a pas démontré au jour de l'engagement de la plainte l'existence de préparatifs sérieux à un tel usage ;
- le Défendeur n'est absolument pas connu sous le nom DECATHLON ou un nom similaire ;
- le Défendeur ne fait pas un usage non commercial du nom sans intention de tromper le consommateur, puisqu'il ne fait pas usage du nom de domaine litigieux. Cette absence d'usage trompe le consommateur et nuit clairement à la réputation du Requérant.

En conséquence de ce qui précède, le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d'aucun droit, ni d'aucun intérêt légitime et actuel qui se rapporte au nom de domaine <decathlon.re>.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi [...]

Ainsi, une recherche exhaustive révèle que le Défendeur est titulaire de plus de 1500 noms de domaine, parmi lesquels un nombre tout à fait significatif de noms de domaine dans l'extension (ccTld) attribuée à la Réunion (« .re »), département dans lequel il est domicilié.

C'est uniquement au bénéfice de sa localisation que le Défendeur a pu réserver le nom de domaine <decathlon.re> à son profit, et en fraude manifeste des droits antérieurs du Requérant.

1500 noms de domaine dont une part non négligeable de noms en « .re », il apparaît clairement

que le Défendeur est un important réservoir de noms de domaine à la Réunion, si l'on en croit les chiffres publiés par le registre AFNIC et qui font état de 3500 enregistrements seulement (en juin 2009).

Si l'activité de spéculation sur les noms de domaine n'est pas répréhensible en tant que telle, il en va différemment lorsque les noms réservés ou partie d'entre eux sont protégés par des droits privatifs, tels que des droits de propriété intellectuelle antérieurs, comme c'est le cas en l'espèce.[...]

Ainsi par exemple :

- but.re (alors que BUT INTERNATIONAL détient et exploite but.fr depuis 1996),
- avis.re (alors que AVIS LOCATION DE VOITURE détient et exploite avis.fr depuis 2000),
- cci.re (alors que l'ASSOCIATION DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE utilise cci.fr depuis le 1er janvier 1995 !)
- geant.re (alors que le groupe CASINO exploite geant.fr depuis 2008).

Force est de constater que le Défendeur apprécie les marques du secteur de la distribution, comme celle du Requéant, et qu'il s'est rendu coutumier de dépôts opportuns de noms de domaine dans une extension méconnue du territoire national, mais dotée d'un formidable potentiel de développement, en profitant de sa domiciliation dans le département de la Réunion. D'ailleurs la date à laquelle il a procédé au dépôt du nom de domaine litigieux, quelques semaines à peine avant la libéralisation de l'extension « .re » par le registre national AFNIC, confirme son appétence pour la spéculation frauduleuse.

Que dire encore des marques ouvertement détournées par le Défendeur dans des noms de domaine strictement identiques, notamment :

- joomla.re (marque JOOMLA enregistrée par OPENSOURCE MATTERS Inc),
- laposte.re et la-poste.re (marque LA POSTE enregistrée par le groupe LA POSTE),
- leboncoin.re (marque LE BON COIN enregistrée par la société SPIR COMMUNICATION)

Le Requéant souligne par conséquent le caractère frauduleux de l'activité de spéculation sur les noms de domaine exercée par le Défendeur, au moins partiellement.

Le nom de domaine objet du litige a été clairement enregistré dans cet état d'esprit de spéculation sur la marque DECATHLON du Requéant, et aucunement par référence à une discipline sportive pour laquelle le Défendeur n'a jamais démontré concrètement le moindre intérêt avant l'engagement de la présente plainte.[...]

La détention passive du nom de domaine vient en l'espèce confirmer cette mauvaise foi, car le Défendeur aurait très bien pu, une fois averti des droits antérieurs détenus par le Requéant, lui rétrocéder le nom de domaine afin qu'il puisse en faire l'exploitation projetée au soutien de la promotion de son activité commerciale dans le département de la Réunion.

Au contraire, bien qu'il ait catégoriquement refusé de faire droit aux demandes amiables du Requéant, au prétexte que le nom de domaine ne faisait aucunement référence à la marque du Requéant et qu'il projetait par ailleurs de développer un contenu à partir de ce nom, le Défendeur n'a – depuis lors – fait aucun usage légitime du nom de domaine comme il l'annonçait pourtant.

Or, comme le stipule l'article R20-44-43 du Code des Postes et Communications Electroniques :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° 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 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 effectivement ;

« — 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.

Cet article prévoit bel et bien l'hypothèse d'un nom de domaine dont l'enregistrement est obtenu dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un droit antérieur, en créant un risque de confusion avec celui-ci, et ce indépendamment de tout usage.

C'est bien le cas en l'espèce puisque le nom de domaine <decathlon.re> évoque avant tout la

marque renommée du Requéant dans l'esprit du public, à défaut d'usage réel et sérieux permettant d'écarter le risque de confusion initial.

De fait, le Défendeur ne fait rien pour écarter ce risque de confusion, comme l'avait fait le Défendeur dans l'affaire LECLERC.FR en activant un site dédié à l'hommage qu'il rendait au char AMX30 « Leclerc ». (Voir sur ce point : SYRELI FR-2011-00011 L'Association des Centres Distributeurs E. LECLERC (A/C/D/ Lec) ./ Michael M. P. (rejet)).

Refuser de faire droit à la demande du Requéant en l'espèce reviendrait à légitimer la détention passive de tout nom de domaine reproduisant servilement une marque antérieure opposable, a fortiori dans le cas présent une marque à la renommée incontestable.[....]»

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 27 mars 2012.

Dans sa réponse le Titulaire indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

«Intérêts légitimes :

1) "decathlon.re" est un nom de domaine que j'envisage d'utiliser pour mon propre compte et en dehors de la vie des affaires et des activités de la société Décathlon. La mot "décathlon" n'appartient en aucun cas à la société et à la marque du même nom [...]

2) Il me permettra de traiter des disciplines sportives du décathlon et me sera utile dans le cadre de mes missions de référencement.

Bonne foi :

1) Il n'y a eu aucune nuisance, ni intention de nuire à la société Décathlon.

2) Selon moi, la règle du "premier arrivé, premier servi" s'applique dès lors que, évidemment, je n'en fais pas ou ne permet pas, un usage commercial concurrentiel à la société Décathlon. [...]

Les méthodes de la société Décathlon pour récupérer mon nom de domaine se sont caractérisées par des propos menaçants et incomplets qu'il conviendra de rapporter au débat si besoin.

1) J'ai pris toute les dispositions pour rassurer cette société mais elle a rompu unilatéralement les discussions comme le montre le mail ci-dessous que je leur ai adressé le 9 janvier 2012,[...]« Bonjour Madame B., N'ayant pas eu de contact téléphonique avec Madame D. comme vous me l'aviez indiqué dans votre mail du 3 janvier, ni aucun autre contact de votre part, je vous rappelle mes coordonnées ci-dessous[...]».

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 présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le nom de domaine <decathlon.re> est identique aux marques détenues par le Requéant, la société « DECATHLON S.A. » et notamment :
 - La marque française « DECATHLON » déposée le 10 août 1993 sous le numéro 93479927.

- La marque française « DECATHLON » déposée le 19 janvier 1994 sous le numéro 94502230.
- La marque internationale « DECATHLON » déposée le 20 décembre 1993 sous le numéro 613216 sous priorité de la marque française « DECATHLON » déposée le 10 août 1993 sous le numéro 93479927.
- La marque communautaire « DECATHLON » déposée le 6 mai 1996 sous le numéro 000262931.
- Le nom de domaine <decathlon.re> est identique aux noms de domaine détenus par le Requéant, la société « DECATHLON S.A. et notamment :
 - <decathlon.fr> créé le 30 juin 1995, dûment renouvelé depuis.
 - <decathlon.com> créé le 31 mai 1995, dûment renouvelé depuis.
 - <decathlon.eu> créé le 9 mars 2006, dûment renouvelé depuis.
- Le nom de domaine <decathlon.re> est identique à la dénomination sociale du Requéant, à savoir : « DECATHLON S.A. »

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

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine < decathlon.re > est identique aux marques antérieures < DECATHLON> détenues par le Requéant.

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

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant a démontré que le Titulaire du nom de domaine <decathlon.re> ne détenait aucune marque sous son nom.
- Le Titulaire indique vouloir utiliser le nom de domaine pour réaliser un site web relatif au décathlon, activité sportive, mais ne démontre, d'aucune manière, s'y être préparé.
- Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Collège a constaté que :

- le Requéant, La société DECATHLON S.A. possède des marques « DECATHLON » exploitées sur le territoire français à titre d'enseigne de ses grands magasins.
- La marque française « DECATHLON » est une marque de renommée nationale, connue du grand public (plusieurs décisions de justice en font état)
- Parmi la liste des noms de domaine détenus par le requérant, figurent des noms de domaines identiques ou similaires à un certain nombre de marques renommées telles que :
 - le nom de domaine <joomla.re>
 - le nom de domaine <laposte.re>
 - le nom de domaine <leboncoin.re>

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <decathlon.re> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège conclut donc que le Requérant a fourni des éléments suffisant pour établir la mauvaise foi du Titulaire.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <decathlon.re> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-quentin en Yvelines, le 23 avril 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL

