DÉCISION DE L'AFNIC

dominostoulouse.fr

Demande n° FR-2012-00069

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Sté DOMINO'S PIZZA France

Le Titulaire du nom de domaine : Sté WEB VISION

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : dominostoulouse.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 avril 2012 soit après le 1 er juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 5 avril 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 26 avril 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 Requérant.
- 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 27 avril 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 27 avril 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 21 mai 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <dominostoulouse.fr> 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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Fiche d'identité de l'entreprise DOMINO'S PIZZA FRANCE
- Copies d'écran du site dominos.fr
- Whois du nom de domaine <dominostoulouse.fr> et extrait du site www.dominostoulouse.fr
- Notice complète de la marque française « DOMINO'S PIZZA » déposée le 28 septembre 1988 à l'INPI sous le numéro 1 491 072 déposée par la Sté DOMINO'S IP HOLDER LLC et puis cédée par licence à la société DOMINO'S PIZZA France SAS
- Pouvoir de la Sté DOMINO'S IP HOLDER LLC autorisant la société DOMINO'S PIZZA France à initier une procédure Syreli
- Notice complète de la marque « DOMINO'S PIZZA Elles sont faites pour vous » déposée le 14 décembre 2006 par la société DOMINO'S PIZZA France.
- Notice complète de la marque « DOMINO'S PIZZA Le nom qui donne envie de pizza » déposée le 14 décembre 2006 par la société DOMINO'S PIZZA France.
- Notice complète de la marque « DOMINO'S PIZZA le partenaire idéal de vos soirées foot/football » déposée le 27 avril 2010 par la société DOMINO'S PIZZA France.
- Procès-verbal de constat sur le contenu du site www.dominostoulouse.fr daté du 13 avril 2012

Dans sa demande, le Requérant indiqué que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« I) Présentation du Requérant

Domino's Pizza, l'une des plus grandes enseignes américaines de restauration rapide, est une franchise internationale spécialisée dans le domaine de la pizza.[...]La société Domino's Pizza France a été immatriculée le 7 janvier 1999, au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 421 415 803 (Pièce N° 1). Le réseau Domino's Pizza France devient dès 2008 le leader incontesté de la livraison de pizzas en France, réunissant aujourd'hui 199 points de vente en France.

Le Requérant exploite sur son site Internet http://www.dominos.fr un service de commande en ligne de pizzas (Pièce N° 2).

Le Requérant a pris connaissance de l'existence d'un site Internet www.dominostoulouse.fr, qui reproduit sur la page d'accueil la marque DOMINO'S PIZZA, sans aucune autorisation, et qui annonce un service de livraison de pizzas à Toulouse et en particulier un service de commande en ligne de pizzas (Whois + extrait du site Internet Pièce N° 3). [...]

II) L'intérêt à agir du Requérant

[...] Le Requérant est licencié exclusif des marques françaises DOMINO'S PIZZA enregistrées au nom de la société de droit américain DOMINO'S IP HOLDER LLC :

- Marque semi-figurative DOMINO'S PIZZA N° 98 718 755 déposée le 18 février 1998 (dûment renouvelée) en classes 30, 35, 40, 42, 43, 44 et 45.

- Marque verbale DOMINO'S PIZZA N° 1491072 déposée le 28 septembre 1988 (dûment renouvelée) en classes 30 et 42,

- Marque semi-figurative DOMINO'S PIZZA N° 1491070 déposée le 28 septembre 1988 (dûment renouvelée) en classes 30, 35, 40, 42, 43, 44 et 45:

[...] Le Requérant est également titulaire des marques françaises suivantes (Pièce N° 6) :

Marque verbale DOMINO'S PIZZA Elles sont faites pour vous [...]

Marque verbale DOMINO'S PIZZA Le nom qui donne envie de pizza [...]

Marque verbale Domino's pizza, le partenaire idéal de vos soirées foot/football[...]

Enfin, le Requérant est titulaire de la dénomination sociale DOMINO'S PIZZA France depuis le 7 janvier 1999, soit antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine contesté.

III) L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques

A) Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <dominostoulouse.fr> est similaire aux marques dont le Requérant est licencié [...] Le nom de domaine <dominostoulouse.fr> est également similaire aux marques dont le Requérant est propriétaire [...] En effet, le nom de domaine reproduit à l'identique et dans son intégralité le terme distinctif et dominant des marques dont le Requérant est soit licencié exclusif soit propriétaire : DOMINO'S. Ce nom jouit d'une notoriété bien assise en France et évoque immédiatement les pizzas chez le consommateur français.

Le nom de domaine litigieux est également similaire à la dénomination sociale de la Requérante : DOMINO'S PIZZA FRANCE.[...]

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

La société WEB VIZION est spécialisée dans la création de sites e-commerce et propose à ses clients de se charger également de la gestion des noms de domaines et de leur hébergement.

La société WEB VIZION qui n'a aucun lien avec le Requérant et qui ne possède aucune autorisation d'utiliser les marques DOMINO'S PIZZA, n'a aucun intérêt légitime à enregistrer ce nom ce domaine.

Le Titulaire fait un usage commercial illégitime et déloyal du nom de domaine avec intention de profiter indûment de la notoriété du Titulaire et de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion avec le réseau de franchisés de DOMINO'S PIZZA. [...]

Le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant, le seul site officiel étant www.dominos.fr.[...] »

Le Requérant demande la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 27 avril 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :
[Citation complète de l'argumentation]

« La société WEB VIZION a agit sur demande de M. Gilles B., notamment gérant de la société SERT (RCS Toulouse 445106610). WEB VIZION a donc transféré l'information à M. Gilles B., franchisé Domino's. WEB VIZION ne revendique en aucun cas quelconque légitimité ou propriété de ce nom de domaine. Vous pouvez donc cloturer le litige en transférant la propriété du nom de domaine au réquérant sans aucune opposition de notre part.»

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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté que :

- le Requérant, la société DOMINO'S PIZZA FRANCE est titulaire de marques « DOMINO'S PIZZA » et notamment la marque Française « DOMINO'S PIZZA » déposée le 18 février 1998 (dûment renouvelée) et obtenue par cession de licence par la société DOMINO'S IP HOLDER LLC.
- Le nom de domaine <dominostoulouse.fr> est similaire à cette marque.

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

ii. Sur l'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine 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 <dominostoulouse.fr> au Requérant.

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) (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 21 mai 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Marie BERTHELOT

