



## DÉCISION DE L'AFNIC

**paprika.fr**

**Demande n° FR-2013-00332**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société PAPRIKA

Le Titulaire du nom de domaine : La société Daniel Fuehrer

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : paprika.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 mai 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 2 mai 2012

Date d'anniversaire du nom de domaine : 2 mai 2013

Bureau d'enregistrement : KEY SYSTEMS GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 mars 2013 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 18 mars 2013.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 8 avril 2013.

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 15 avril 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <paprika.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 :

- Informations sociales de la société belge immatriculée le 17 juin 1988 au registre de commerce de Nivelles sous le numéro 0434.587.219 ayant pour dénomination sociale initiale MODA ITALIA devenue à compter du 20 avril 2004, PAPRIKA ;
- Notice complète de la marque française « PAPRIKA » n° 1 322 701 enregistrée le 6 septembre 1985 par la société RICA LEVY INTERNATIONAL et régulièrement renouvelée depuis pour la classe 25 dont la propriété a été transmise en sa totalité à la société PAPRIKA le 6 janvier 2011 ;
- Publication au BOPI 05/50 Vol.II du renouvellement le 20 mai 2005 de la marque française « PAPRIKA » n° 1 322 701 ;
- Convention de cession de la marque française « PAPRIKA » n° 1 322 701 en date du 15 décembre 2010 de la société RICA LEVY INTERNATIONAL au bénéfice de la société PAPRIKA ;
- Certificat de renouvellement du 9 août 1995 de la marque française « PAPRIKA » n° 1 322 701 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « PAPRIKA », en vigueur en France, enregistrée le 16 décembre 2010 sous le numéro 9605452 par le Requérant en classe 18 ;
- Pages du site internet [www.paprika-shopping.be](http://www.paprika-shopping.be) datées du 26 février 2013 présentant les mentions légales du site, la société PAPRIKA et ses produits ;
- Pages du site internet [www.ma-grande-taille.com](http://www.ma-grande-taille.com) datées du 26 février 2013 annonçant l'ouverture d'un 6<sup>ème</sup> magasin dans le nord de la France ;
- Extrait Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
  - Le 1<sup>er</sup> octobre 2012, <vetement-paprika.be>, <vetement-paprika.lu> <vetement-paprika.fr>, <paprika-shopping.lu>, <paprika-shopping.fr> ;
  - Le 30 septembre 2011 <paprika-shopping.be> ;
- Extrait Whois du nom de domaine enregistré <paprika.fr> enregistré par le Titulaire le 2 mai 2007 ;
- Page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine < paprika.fr> datée de 26 février 2013 ;

- Résultats de recherche obtenus sur le site <http://whois.domaintools.com> le 18 janvier 2013 ;
- Courrier, en anglais traduit en français, du 21 janvier 2013 de mise en demeure du Titulaire de transférer au Requérant le nom de domaine <paprika.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à M. Daniel F. effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à M. Daniel F. effectuée dans la base TMview ;
- Copie de la pièce d'identité du représentant du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

«1- Faits et intérêt à agir de la requérante

La requérante, la société PAPRIKA, est une société belge spécialisée dans la conception et la vente notamment en ligne de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour femmes rondes (Pièce n°1 – Informations sociales sur la société PAPRIKA).

La requérante exploite le signe « PAPRIKA » à titre de dénomination sociale depuis le 20 avril 2004 (Pièce n°2 – Extrait du Moniteur Belge).

La société PAPRIKA est actuellement titulaire de la marque française verbale « PAPRIKA » enregistrée le 6 septembre 1985 sous le numéro 1322701 dans la classe 25 pour les produits relatifs aux « vêtements confectionnés en tous genres, y compris coiffures, chaussures, et vêtements de travail » (Pièce n°3 – Notice complète de la marque française PAPRIKA numéro 1322701 ; Pièce n°4 – Extrait du BOPI 05/50 – VOL II du 16 décembre 2005 actant du renouvellement de la marque française PAPRIKA numéro 1322701) qui lui a été cédée par la société RICA LEVY INTERNATIONAL par acte de cession du 15 décembre 2010 (Pièce n°5 – Extrait de la convention de cession de marque intervenue entre les sociétés RICA LEVY INTERNATIONAL et PAPRIKA – Pièce n°3).

La société PAPRIKA est également titulaire de la marque communautaire semi-figurative « PAPRIKA » enregistrée le 16 décembre 2010 sous le numéro 9605452 dans la classe 18 pour les produits « Cuir, imitations du cuir, peaux d'animaux, parapluies, parasols et cannes, fouet et sellerie » (Pièce n°6 – Copie certifiée du certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative PAPRIKA numéro 9605452).

Ces marques sont exploitées de manière constante par la société PAPRIKA comme enseignes de magasins. On compte 75 magasins à l'enseigne PAPRIKA en Belgique, au Luxembourg et en France (Pièce n°7 – Présentation de la société PAPRIKA ; Pièce n°8 – article de presse publié sur le site [www.ma-grande-taille.com](http://www.ma-grande-taille.com) annonçant l'ouverture d'un nouveau magasin PAPRIKA en France).

Ces marques sont également exploitées sur le site internet marchand accessible notamment à l'adresse <http://www.paprika-shopping.be/> (Pièce n°9 – Copie d'écran de la page d'accueil du site <http://www.paprika-shopping.be/>). Outre ce nom de domaine, la société PAPRIKA est par ailleurs réservataire et exploite d'autres noms de domaine identiques ou similaires composés du signe « PAPRIKA » : [vetement-paprika.be](http://vetement-paprika.be), [vetement-paprika.lu](http://vetement-paprika.lu), [vetement-paprika.fr](http://vetement-paprika.fr), [paprika-shopping.lu](http://paprika-shopping.lu) et [paprika-shopping.fr](http://paprika-shopping.fr) (Pièce n°10 – Pages Who Is des noms de domaine [vetement-paprika.be](http://vetement-paprika.be), [vetement-paprika.lu](http://vetement-paprika.lu), [vetement-paprika.fr](http://vetement-paprika.fr), [paprika-shopping.lu](http://paprika-shopping.lu), [paprika-shopping.fr](http://paprika-shopping.fr) et [paprika-shopping.be](http://paprika-shopping.be)).

Or, la requérante a constaté que le nom de domaine [paprika.fr](http://paprika.fr) était réservé depuis le 2 mai

2007 par Monsieur Daniel F.. Sa réservation a été renouvelée le 19 avril 2012 (Pièce n°11 – Page Who Is du nom de domaine paprika.fr). Ce nom de domaine pointe vers une page « parking » sur laquelle figurent notamment des liens publicitaires pour des vêtements grande taille proposés par des concurrents de la société PAPRIKA (Pièce n°12 – Copie d'écran du site www.paprika.fr). De brèves recherches sur Internet semblent révéler que Monsieur Daniel F. serait par ailleurs réservataire de 815 autres noms de domaine (Pièce n°13 – Extrait du site internet www.domaintools.com ).

A la suite de ce constat, la société PAPRIKA a entrepris, par le biais de son avocat en Belgique, de contacter Monsieur F., en lui adressant une lettre le 21 janvier 2013 l'informant de l'existence de ses droits antérieurs et de l'atteinte portée à ces derniers par la réservation du nom de domaine litigieux et l'enjoignant, au plus tard le 30 janvier 2013, de prendre toutes mesures nécessaires au transfert du nom de domaine paprika.fr au bénéfice de la société PAPRIKA et de cesser à l'avenir tout enregistrement de noms de domaine composé du terme paprika ou tout autre nom similaire pouvant générer une certaine confusion avec les marques, la dénomination sociale et les noms commerciaux de la société PAPRIKA (Pièce n°14 – Lettre de mise en demeure du 21 janvier 2013 adressée par le cabinet EUBELIUS à M. Daniel F. par RAR, fax et email et sa traduction en langue française).

Cette lettre n'a suscité aucune réaction, ni aucune réponse de la part de M. F.

Le nom de domaine litigieux ne fait l'objet, à la connaissance de la requérante, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours. Dès lors, la requérante a choisi de recourir directement à la procédure SYRELI dans l'hypothèse où la lettre de mise en demeure serait demeurée infructueuse. Le nom de domaine litigieux est donc éligible à la procédure SYRELI.

Au regard de ce qui précède et eu égard à l'atteinte que la réservation de ce nom de domaine porte aux droits antérieurs de la requérante notamment sur ses marques PAPRIKA, la présente procédure est aujourd'hui intentée par la requérante.

L'intérêt à agir de la société PAPRIKA découle de son intérêt légitime à pouvoir exploiter, dans le cadre de son activité habituelle, un nom de domaine correspondant à des marques enregistrées parfaitement distinctives dont elle est titulaire, à sa dénomination sociale en Belgique et aux noms commerciaux qu'elle exploite en France, en Belgique et au Luxembourg.

2- Une atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) par le titulaire du nom de domaine litigieux

a. Une atteinte manifeste aux droits de la requérante

Le nom de domaine paprika.fr est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (article L.45-2 2° du CPCE) et en particulier aux marques précitées dont est titulaire la requérante.

En effet, le nom de domaine litigieux reprend à l'identique les marques « PAPRIKA » dont est titulaire la requérante et notamment la marque française verbale « PAPRIKA » déposée le 6 septembre 1985 sous le numéro 1322701, soit antérieurement à la date d'enregistrement du nom de domaine paprika.fr.

Cette atteinte aux droits de la requérante est d'autant plus manifeste que la page « parking » sur laquelle pointe le nom de domaine litigieux contient un certain nombre de liens commerciaux proposant des produits identiques et similaires à ceux au titre desquels les marques de la requérante sont protégées (Pièce n°12), générant ainsi une confusion certaine auprès d'un public d'attention moyenne.

b. L'absence d'intérêt légitime et de bonne foi du titulaire du nom de domaine litigieux

(i) L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

Le titulaire du nom de domaine litigieux ne peut justifier, en l'espèce, d'aucun intérêt légitime.

En effet, M. F. n'est titulaire d'aucune marque identique ou similaire au signe « PAPRIKA » en France et en Allemagne (son lieu de résidence), comme en témoigne notre consultation des bases de données en ligne de l'Institut National de Propriété Industrielle (INPI) qui recense les marques françaises, communautaires et internationales visant ou non la France actuellement en vigueur (Pièce n°15 – Copie du résultat obtenu à la suite de la recherche sur les bases de l'INPI d'une marque en vigueur en France déposée par Daniel F.) et des bases de données TMview de l'OHMI qui contient les bases de données des Offices des Etats Membres de l'Union européenne (Pièce n°16 – Copie du résultat obtenu à la suite de la recherche sur les bases TMview d'une marque en vigueur déposée par Daniel F. dans l'un des offices d'enregistrement des Etats Membres de l'Union).

(ii) L'absence de bonne foi du titulaire du nom de domaine litigieux

Le titulaire du nom de domaine litigieux ne peut pas de la même manière justifier de sa bonne foi en l'espèce.

En effet, sa mauvaise foi découle du fait que ce dernier n'a pas d'intérêt légitime à détenir le nom de domaine litigieux et que ce nom n'est pas en réalité exploité puisqu'il pointe vers une page « parking » (Pièce n°12). Par ailleurs, cette page « parking » contenant des liens commerciaux proposant des produits identiques et similaires à ceux proposés par la société PAPRIKA et visées dans les enregistrements des marques dont elle est titulaire, il peut être légitimement avancé que le titulaire du nom de domaine litigieux a eu principalement pour but de profiter de la renommée de la requérante dans le domaine du prêt-à-porter de grande taille en créant une confusion dans l'esprit du public. Ceci semble conforté par le fait que le titulaire du nom de domaine litigieux semble par ailleurs être titulaire de 815 autres noms de domaine (Pièce n°13), ce qui laisse peser sur ce dernier de forts soupçons de cybersquatting.

Cette mauvaise foi semble d'autant plus caractérisée en l'espèce que le titulaire du nom de domaine litigieux a été dûment informé de l'atteinte portée par sa réservation de nom de domaine aux droits antérieurs de la requérante par l'avocat de cette dernière le 21 janvier dernier et que ce dernier n'a pas jugé opportun jusqu'à ce jour de répondre à la demande de la requérante (Pièce n°14).

Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des éléments exposés ci-avant, il est donc demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine paprika.fr au profit de la requérante qui dispose d'un intérêt légitime à pouvoir exploiter ce nom de domaine identique notamment aux marques dont elle est titulaire».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 8 avril 2013.

Le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Page wikipédia dédiée au terme « Paprika » ;
- Copie d'écran de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <paprika.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Paprika » est un terme à caractère générique, terme commun du langage courant figurant dans tout dictionnaire de base (Annexe 1).

L'enregistrement d'un nom de domaine générique en « .fr », ou son exploitation, est une activité légale. (C. Manara, Le droit des noms de domaine, LexisNexis, 2012, n°376 et s.).

En l'absence de toute preuve que « Paprika » est une marque déposée très connue, on peut supposer que la vaste majorité des internautes en France ne relie pas le terme « Paprika » au Requéran mais relie « Paprika » au fruit du même nom.

On peut donc affirmer que le nom de domaine n'a pas été obtenu afin de profiter de la réputation du Requéran en créant une confusion dans l'esprit du client.

Notre société est éditrice de sites Internet et nous avons choisi de développer nos sites avec des noms de domaines génériques, comme par exemple : dictionnaire.fr, correo.es, wetterdienst.de, map.de, holiday.de etc (nos sites web accueillent au total environ 40 000 visiteurs par jour).

Nous avons donc un intérêt légitime lorsque nous enregistrons des noms de domaine génériques.

Le nom de domaine a été parqué par défaut uniquement pour une courte durée après avoir été confié à un autre fournisseur.

Nous n'avons jamais publié de contenu lié à l'appareil sur le domaine et n'avons pas eu connaissance de tels contenus visibles sur la page de parking (ce qui aurait pu être le cas uniquement si de tels mots clés avaient été saisis par des utilisateurs).

Cependant, le nom de domaine a été déconnecté après réception de la notification du Requéran et demeure toujours inactif (Annexe 2).

Nous n'avons jamais essayé de vendre le nom de domaine au Requéran ni à toute autre partie.

Pour ces raisons, nous n'avons ni enregistré, ni utilisé le nom de domaine en mauvaise foi.»

#### **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 Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine < paprika.fr > est :

- Identique à :
  - La dénomination sociale du Requéran, PAPRIKA ;
  - La marque française du Requéran « PAPRIKA » n° 1 322 701 enregistrée le 6 septembre 1985 et régulièrement renouvelée depuis ;
  - La marque communautaire du Requéran en vigueur en France « PAPRIKA » enregistrée le 16 décembre 2010 sous le numéro 9605452.
- Similaire aux noms de domaine enregistrés par le Requéran :

- Le 1<sup>er</sup> octobre 2012, <vetement-paprika.be>, <vetement-paprika.lu> <vetement-paprika.fr>, <paprika-shopping.lu>, <paprika-shopping.fr> et
- Le 30 septembre 2011, paprika-shopping.be>.

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 <paprika.fr> est identique à la marque française antérieure du Requéant « PAPRIKA » enregistrée le 6 septembre 1985 sous le numéro 1 322 701 et régulièrement renouvelée depuis.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était 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**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire indique être éditeur de sites Internet développés avec des noms de domaines génériques mais n'en apporte pas la preuve.

Le Titulaire détient de nombreuses marques mais aucune sous le libellé « PAPRIKA ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est propriétaire de la marque française antérieure « PAPRIKA » enregistrée le 6 septembre 1985 sous le numéro 1 322 701 dûment renouvelée depuis qu'il exploite pour les vêtements avec en particulier les vêtements de grande taille et les chaussures ;
- La copie de la page web fournie par le Requéant montre que le 26 février 2013 le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <paprika.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant à la fois référence à l'activité du Requéant mais également renvoyant vers des concurrents de ce dernier. On peut citer à titre d'exemple les liens « Mode Grande Taille », « Vêtement grande taille » etc. ;
- Plusieurs semaines après avoir reçu la notification du Requéant concernant le transfert du nom de domaine <paprika.fr> le Titulaire a rendu inopérant le site web vers lequel pointait le nom de domaine <paprika.fr>.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <paprika.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant 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 du CPCE et a décidé que le nom de domaine < paprika.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine < paprika.fr > au profit du Requérant.

## **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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 15 avril 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :

Nathalie BOULVARD