



DÉCISION DE L'AFNIC

maillotfootcenter.fr

Demande n°FR-2013-00375

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PANINI France SA

Le Titulaire du nom de domaine : M. Rick V.D.R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : maillotfootcenter.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 6 décembre 2012

Date d'anniversaire du nom de domaine : 6 décembre 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 mai 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 Requéran.
- 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 10 juin 2013.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 juillet 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <maillotfootcenter.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait K-Bis de la société PANINI France immatriculée le 2 juillet 1979 sous le numéro 300 576 774 au R.C.S. de Antibes ;
- Certificat de dépôt de la marque française « RUGBY CENTER » déposée le 4 septembre 2007 sous le numéro 07 3 522 462 par le Requéran ;
- Certificat de dépôt de la marque française « WORLD FOOT CENTER » déposée le 18 novembre 2005 sous le numéro 05 3 392 333 par le Requéran ;
- Certificat de dépôt de la marque française « FOOT CENTER » déposée le 18 novembre 2005 sous le numéro 05 3 392 336 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <footcenter.fr> enregistré le 27 mars 2003 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <footcenter.com> enregistré le 15 novembre 1999 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <maillotfootcenter.fr> ;
- Page d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <maillotfootcenter.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Présentation de la société requérante

Maître CHEMLA Robert, Avocat au barreau de Nice, y demeurant [adresse] est mandaté par la société PANINI FRANCE pour déposer une demande en annulation du nom de domaine « maillotfootcenter.fr ».

La société PANINI FRANCE (ci-après désignée par « la requérante ») est une des filiales du groupe PANINI, implanté au niveau international. (Pièce n° 1).

Dans le cadre de son évolution vers la nouvelle économie, la requérante a acquis ou créé, plusieurs

enseignes dont FOOT CENTER, spécialisée dans la distribution et la promotion d'articles dans le secteur du football destinés aux supporters et pratiquants.

1 – L'intérêt à agir de la société PANINI France

La société PANINI FRANCE est titulaire de plusieurs marques comportant la dénomination CENTER ou FOOTCENTER (RUGBY CENTER, WORLD FOOT CENTER). (Pièces n° 2 et 3).

Elle est en particulier titulaire de la marque française FOOTCENTER, déposée le 18 novembre 2005 sous le numéro 05 3 392 336 en classe 18, 25 et 28. (Pièce n° 4).

Ces marques sont régulièrement exploitées par la requérante et bénéficient d'une très grande notoriété.

La marque FOOTCENTER vise des produits en relation avec le domaine de l'habillement sportif.

La requérante a également procédé à l'enregistrement des noms de domaines :

- le nom de domaine « footcenter.fr » enregistré le 27 mars 2003 ;

- Le nom de domaine « footcenter.com » enregistré le 15 novembre 1999. (Pièces n° 5 et 6).

Elle exploite le nom de domaine « footcenter.fr » dans le cadre de ses activités de vente en ligne d'articles de sport, notamment de maillots de football.

La requérante a constaté l'enregistrement d'un nom de domaine quasiment similaire « maillotfootcenter.fr », le 6 décembre 2012, soit bien postérieurement au dépôt de la marque FOOTCENTER et sans qu'elle ait concédé de droits au titulaire. (Pièce n° 7).

La saisie du nom de domaine « maillotfootcenter.fr » renvoie vers un site exploité pour la vente en ligne d'articles de sport et en particulier de maillots de football. (Pièce n° 8).

L'accolade du terme « maillot » à la marque existante FOOTCENTER et antérieurement enregistrée constitue une pratique de typosquatting qui a pour but de profiter des erreurs commises par les internautes dans la saisie du nom de domaine afin de les détourner et de les réorienter vers le site litigieux.

En raison de l'atteinte que la réservation de ce nom de domaine porte aux droits de la requérante sur sa marque FOOTCENTER, elle a décidé d'intenter la présente procédure.

L'intérêt à agir de la société PANINI France découle de son intérêt légitime à pouvoir exploiter pour son activité habituelle, un nom de domaine correspondant à une marque enregistrée et parfaitement distinctive dont elle est titulaire.

2- L'atteinte aux droits de la société PANINI FRANCE

Le nom de domaine « maillotfootcenter.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante.

En effet, aux termes de l'article L.45-2 alinéa 2 :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L.45-1, 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 ».

Le nom de domaine « maillotfootcenter.fr » enregistré le 6 décembre 2012, constitue une imitation de nature à créer un risque de confusion avec la marque antérieure de la requérante FOOTCENTER déposée le 18 novembre 2005 ainsi que le nom de domaine « footcenter.fr » enregistré le 27 mars 2003.

Le nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de marque de la requérante au sens des dispositions des articles L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

L'enregistrement du nom de domaine « maillotfootcenter.fr » est de nature à engendrer une confusion avec la marque FOOTCENTER ainsi que le nom de domaine « footcenter.fr », et n'est justifié par aucun intérêt légitime (2.1). De plus, cet enregistrement a été effectué de mauvaise foi (2.2).

2.1 - Le titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime

La requérante est titulaire de la marque française FOOTCENTER ainsi que du nom de domaine «footcenter.fr».

Le nom de domaine « maillotfootcenter.fr », enregistré postérieurement à la date de dépôt de la marque, est quasiment voire totalement identique à la marque de la requérante.

Le titulaire du nom de domaine litigieux n'a reçu aucune autorisation d'usage de la part de la requérante avec laquelle il n'a aucun lien ni juridique ni commercial.

Il en résulte, qu'il n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs à la marque FOOTCENTER dont est dépositaire la requérante.

Lors de l'enregistrement du nom de domaine par le titulaire, il lui appartenait de vérifier que celui-ci ne porterait pas atteinte aux droits des tiers et notamment aux droits de propriété intellectuelle.

D'autant qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la marque FOOTCENTER au regard de sa notoriété, tant nationale qu'internationale.

2.2 - Le titulaire a agi de mauvaise foi

La requérante commercialise toute une gamme de produits sportifs, notamment de maillots de football sous la marque FOOTCENTER, qu'elle exploite à partir du nom de domaine «footcenter.fr». Or, le nom de domaine « maillotfootcenter.fr » renvoie vers un site qui propose des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure FOOTCENTER, en particulier la vente de maillots de football.

Le choix du nom de domaine « maillotfootcenter.fr » ne peut être le fruit du hasard en raison notamment de la popularité de la marque FOOTCENTER.

En effet, le titulaire a procédé à l'enregistrement du nom de domaine « maillotfootcenter.fr » dans le but de profiter de la renommée de la requérante, titulaire légitime de droits sur la marque. Il s'agit de parasitisme.

Le nom de domaine enregistré par le titulaire crée une confusion évidente dans l'esprit du public par sa quasi similitude avec la marque FOOTCENTER ainsi que le nom de domaine similaire à la marque « footcenter.fr ».

Le Requéant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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,

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 <maillotfootcenter.fr> est similaire :

- Aux marques françaises du Requéant et notamment :
 - La marque française « WORLD FOOT CENTER » déposée le 18 novembre 2005 sous le numéro 05 3 392 333 ;
 - La marque française « FOOT CENTER » déposée le 18 novembre 2005 sous le numéro 05 3 392 336 ;

- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - Le nom de domaine <footcenter.fr> enregistré le 27 mars 2003 ;
 - Le nom de domaine <footcenter.com> enregistré le 15 novembre 1999.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <maillotfootcenter.fr> est similaire aux marques françaises antérieures du Requéran et notamment :

- La marque française « WORLD FOOT CENTER » déposée le 18 novembre 2005 sous le numéro 05 3 392 333 ;
- La marque française « FOOT CENTER » déposée le 18 novembre 2005 sous le numéro 05 3 392 336.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

Le Collège a constaté que le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéran, ni pour exploiter le nom de domaine <maillotfootcenter.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société PANINI France SA est notamment titulaire des marques françaises antérieures « WORLD FOOT CENTER » numéro 05 3 392 333 et « FOOT CENTER » numéro 05 3 392 336 déposées respectivement le 18 novembre 2005 et exploitées pour des produits et services de tee-shirts, sweats, maillots, maillots de corps, polos et vêtements sportifs etc. ;
- La page d'écran fournie par le Requéran montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <maillotfootcenter.fr> propose à la vente des maillots d'équipes de football nationales et internationales.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine < maillotfootcenter.fr > dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <maillotfootcenter.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la demande de suppression du nom de domaine <maillotfootcenter.fr>.

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 juillet 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL