

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

nalini.fr

Demande n° FR-2024-03799



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société MOA UNO VINCENZO MANTOVANI DI CLAUDIO MANTOVANI & C. S.A.S.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : nalini.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 août 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 août 2024

Bureau d'enregistrement : DOMAINIUM sarl

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 février 2024 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 23 février 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 février 2024.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de, Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 26 mars 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <nalini.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 Requérant 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Titulaire du nom de domaine est [prénom et nom du Titulaire]

Adresse : [anonymisation]

Ville : [anonymisation]

Code postal : [anonymisation]

Code pays : [anonymisation]

Téléphone : [anonymisation]

Email : [anonymisation]

Le Requérant est MOA UNO VINCENZO MANTOVANI DI CLAUDIO MANTOVANI & C. S.A.S. une entreprise italienne de vêtements sportive fondée en 1970 près de Mantoue (Italie) par [Prénom] et [Prénom et Nom] (Annexe 1).

[Prénom et Nom] était un cycliste qui faisait partie aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964 de l'équipe italienne de poursuite qui a gagné la médaille d'argent. Immédiatement après les Jeux olympiques, [Prénom] est rentré chez lui et a commencé à travailler avec des artisans locaux pour créer des vêtements de cyclisme techniques afin de le rendre plus efficace sur le vélo. Toujours en course, [Prénom] a remporté la 3e place lors de la dernière étape du Giro d'Italia 1968 et a terminé 71e au classement général. Il s'agit du même Giro d'Italia où [Prénom et Nom] a remporté son premier maillot rose. Désormais, grâce au bouche à oreille, de plus en plus de cyclistes demandaient à [Prénom] des vêtements techniques pour le cyclisme. [Prénom] s'est rendu compte que les options vestimentaires pour les cyclistes étaient très limitées et a vu une opportunité de répondre à cette demande.

[Prénom et Nom], un an plus jeune que [Prénom], était également un athlète d'élite. Il a été gardien de but de football pour l'AC Milan et a ensuite été membre de l'équipe nationale italienne de football. Lorsqu'une blessure au genou met fin prématurément à sa carrière, il rejoint son frère à Castel d'Ario pour créer l'entreprise en 1970.

Au fil des années, Nalini est devenue le centre de l'innovation. Par exemple, Nalini a développé le premier chamois synthétique pour cuissards de cyclisme (en évitant le cuir traditionnel) et a été le pionnier de la conception de tissus avancés, des techniques d'impression et des traitements brevetés.

Nalini a vêtu beaucoup champions (anonymisation, voir Annexe 2) et a été partenaire technique d'équipes légendaires telles que Banesto ([Prénom et Nom]), Carrera ([Prénom et Nom]), Movistar ([anonymisation]), Colombie, Astana ([Prénom et Nom] et [Prénom et Nom]) et bien d'autres encore (Annexe 3). Le Requérant a gagné 11 Tours de France [anonymisation] vainqueurs de Tours de France) ainsi que d'autres courses majeures avec le champions sponsorisés, aucune autre entreprise de vêtements de cyclisme ne peut faire cette affirmation.

Aujourd'hui, le Requérant a environ 300 employés avec des magasins en Italie et distributeurs autour du monde (voir Annex 4).

Le Requéran est le propriétaire de la marque NALINI, avec plusieurs enregistrements internationales et nationales dans le monde, dont les suivantes (Voir Annexes 5) :

- Marque Internationale n. 609895 – « NALINI » – Cl. 25 (Annexe 5.1), valide aussi en France;
- Marque de l'Union Européenne n. 018800037 – « NALINI » – Cl. 25 (Annexe 5.2);

Afin de protéger et de promouvoir sa marque NALINI sur Internet, le Requéran a enregistré divers noms de domaine constitués de ou comprenant le signe NALINI sous plusieurs TLD différents, y compris, entre autres, nalini.com, nalini.eu et nalini.it (Annexe 9).

Dès que le Requéran a pris connaissance de l'enregistrement du Titulaire (selon le whois en Annexe 6), identique à sa marque déposée NALINI et de l'utilisation du Nom de domaine (Annexes 7), 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 Requéran, demandant l'arrêt immédiat de toute utilisation du Nom de domaine et le transfert de celui-ci au Requéran.

Sur le site internet correspondant au Nom de Domaine il y a des liens à d'autres sites où de différents objets (coffret pour les matériaux électriques, serre-livres, cocottes, extracteur de jus ecc) sont vendues, voir l'Annexe 7.1. Dans le même site, le Nom de Domaine est aussi proposé à la vente dans la page <http://www.names.fr/contact.php?domain=nalini.fr> (Annexe 7.2) et puis sur la plateforme Afternic.

Une lettre de mise en demeure a été envoyée le 15/01/2021 par le formulaire permettant d'envoyer un message électronique aux contacts administratives des noms de domaines dans le site de l'AFNIC, voir l'Annex 8 avec la lettre de mise en demeure et l'accusé de réception.

Devant l'absence de réponse et le non-respect de la demande de transfert du Nom de Domaine, le Requéran 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 Requéran est le propriétaire de la marque NALINI, avec plusieurs enregistrements de marques internationales et nationales dans le monde, dont les suivantes (Voir Annexes 5) :

- Marque Internationale n. 609895 – « NALINI » – Cl. 25 (Annexe 5.1), valide aussi en France;
- Marque de l'Union Européenne n. 018800037 – « NALINI » – Cl. 25 (Annexe 5.2), valide aussi en France;

En plus la marque NALINI est dotée d'une notoriété importante dans le monde dans le secteur de vêtements de cyclisme (Annexes 2, 3 et 4) grâce à l'utilisation, la publicité et le sponsorisations.

Le Requéran est titulaire aussi des noms de domaine nalini.com, nalini.eu et nalini.it, enregistré avant la registration du Nom de Domaine (Annexe 9), qui sont redirigé sur le site <https://www.nalini.com> (Annexe 10). Le Requéran utilise la marque NALINI aussi dans ses profils Social Media (Annex 10).

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom litigieux reproduit la marque « NALINI » du Requérant à l'identique. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requérant qui est titulaire des noms de domaine *nalini.com*, *nalini.it* et *nalini.eu* (voir les whois dans l'Annexe 9) qui sont aussi redirigés sur le site <https://www.nalini.com>. Donc les internautes peuvent se tromper et écrire le nom de domaine du Titulaire au lieu des noms de domaine du Requérant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (voir la décision Syreli FR2020-02240 *credits-mutuel.fr* Annexe 11). Le risque est d'autant plus fort que le Requérant est une entreprise particulièrement connue dans le secteur de vêtements de cyclisme.

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 « NALINI » du Requérant. 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 fournies par l'Afnic le 25 Janvier 2024 (Annexe 12), le Titulaire a enregistré le nom de domaine *<nalini.fr>* plusieurs années après l'enregistrement des marques « NALINI » et le Titulaire, résidant en France, ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requérant sur la marque « NALINI » (Annexe 5).

Le nom du Titulaire n'est pas NALINI, il n'est pas connu comme NALINI et il ne dispose pas de droits sur des marques formées du signe NALINI (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 Requérant » Annexe 13).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requérant et il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme NALINI.

- Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine redirige actuellement vers un site où il y a des objets différents en vente (Annexe 7.1) et où le même Nom de Domaine est proposé en vente (Annexe 7.2). En outre, le Nom de Domaine est aussi proposé en vente sur le site *Afternic.com* pour un montant de USD 2,995.00, voir la capture d'écran du 07/02/2024 du site *www.afternic.com* dans l'Annexe 7.2.

Donc, aussi en considération de la présence en France de partenaires d'affaires et des équipes françaises sponsorisées, i.e. Cofidis, Intermarché (voir l'Annexe 14) par le Requérant, le Titulaire connaissait déjà la marque « NALINI » du Requérant et il a enregistré le nom de

domaine pour exploiter la marque du Titulaire aussi avec la vente des produits offerts sur le site (voir la décision PARL EXPERT n° EXPERT-2021- 00972 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 13). La sponsoring de l'équipe Cofidis a commencé le 6 juillet 2018 peu jour avant le début de la 105e édition du Tour de France du 7 au 29 juillet (voir la date dans l'Annexe 15) et peu jour avant de la création du Nom de Domaine, i.e. le 22 août 2018 (voir le whois dans l'Annex 6).

Pour l'exploitation d'un nom de domaine identique à une marque enregistrée et aussi offert à la vente sur la plateforme Afernic voir la décision Syreli n°FR-2017-01309 (Annexe 16) : « La page d'écran fournie par le Requéranant 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 Requéranant 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 Requéranant montrent que :

o Le nom de domaine <stada.fr> a été proposé à la vente au Requéranant 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 Requéranant 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 Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant 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 ».

Le Titulaire profite de cette confusion entre le Nom de Domaine et la marque du Requéranant en vendant les produits qui sont offerts sur le site. Les internautes écrivent le Nom de Domaine sur le navigateur et ils sont redirigé vers le site du Titulaire où ils peuvent acheter des produits qui n'appartiennent pas au Requéranant.

Donc le Titulaire a enregistré le nom de domaine pour exploiter la renommée de la marque NALINI et obtenir de revenus.

Liste de pièces justificatives :

Annexe 1 : images des fondateurs du Requéranant ;

Annexe 2 : images des champions sponsorisés par le Requéranant ;

Annexe 3 : images des champions sponsorisés par le Requéranant ;

Annexe 4 : magasins en Italie qui vendent les produits du Requéranant et distributeurs autour du monde ;

Annexes 5 : copies de marques NALINI enregistrées et valide en France ;

Annexe 6 : whois du Nom de Domaine nalini.fr ;

Annexes 7 : captures d'écran du 15 janvier 2024 où le Nom de Domaine nalini.fr est redirigé avant de la lettre de mise en demeure et où le nom de domaine est en vente; Annexe 8 : lettre de mise en demeure envoyée le 15/01/2024 ;

Annexe 9 : whois des Noms de Domaine nalini.com, nalini.it, nalini.eu

Annexe 10 : capture d'écran du site www.nalini.com où les Noms de Domaine nalini.com, nalini.it, nalini.eu sont redirigés ;

Annexe 11 : décision Syreli FR-2020-02240 credits-mutuel.fr

Annexe 12 : informations du titulaire du Nom de Domaine fourni par l'Afnic le Janvier 25, 2024

Annexe 13 : décision n° EXPERT-2021- 00972 esselunga.fr

Annexe 14 : équipes françaises de cyclisme sponsorisées par le Requéant

Annexe 15 : essai du début de la sponsorship du Requéant à l'équipe française Cofidis le 6 juillet 2018

Annexe 16 : décision Syreli n°FR-2017-01309

Annexe 17 : procuration du Requéant à son représentant légal »

Le Requéant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 février 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle 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]

« Mesdames, Messieurs,

Nous vous faisons part de nos conclusions concernant la demande faite par le requérant

1 - Sur l'intérêt à agir

Les dépôts de marque présentés par le requérant sont :

Marque Internationale n. 609895 (Annexe 5.1 du requérant) : ce n'est pas une marque nominative concernant l'usage du mot Nalini mais une marque figurative destinée à protéger l'usage du logo présenté dans le dépôt.

Marque de l'Union Européenne n. 018800037 (Annexe 5.2 du requérant) : déposée le 28/11/2022 et enregistrée le 22/03/2023, cette marque est postérieure à l'enregistrement du nom de domaine nalini.fr effectué le 22/08/2018 (Annexe 6 du requérant)

2- Sur l'usage du mot « Nalini »

Nalini est un prénom d'origine indienne signifiant « jour de la naissance »

(Annexe 1 [Lien hypertexte])

Il est porté par de nombreuses personnes, dont des personnalités notoires comme :

[Anonymisation].

(Annexe 2 [Lien hypertexte])

[Anonymisation].

(Annexe 3 [Lien hypertexte])

[Anonymisation].

(Annexe 4 [Lien hypertexte])

[Anonymisation].

(Annexe 5 [Lien hypertexte])

Il est vrai que le sport cycliste est un univers très éloigné des mathématiques, de la littérature, de la linguistique et des arts plastiques, mais le requérant ne peut prétendre de bonne foi ignorer, depuis 50 ans qu'il indique l'utiliser, que le mot Nalini est bien un prénom avant d'être utilisé pour désigner son entreprise italienne de tenues de coureurs à vélo.

Nalini est donc bien un mot générique et le requérant ne peut s'opposer à son utilisation en dehors des classes d'activité couvertes par ses dépôts de marques, sauf à prouver que sa notoriété serait incontestable, en France, auprès de tous les publics. N'est pas Coca-Cola qui veut...

3- Sur la notoriété de la marque du requérant

Le requérant évoque la notoriété de sa marque sans en apporter de preuve sérieuse.

Sauf à être un pratiquant passionné de sport cycliste, ce qui au passage est très loin d'être notre cas et celui de l'immense majorité de notre entourage, on est parfaitement en droit d'ignorer en France l'existence d'une marque totalement absente du champ commercial conventionnel. En effet, la carte des vendeurs des produits du requérant figure sur son site et il apparaît qu'aucun magasin de la marque n'est situé en France.

(Annexe 6 <https://www.nalini.com/en/store-locator>, similaire à l'Annexe 4 du requérant)

Une marque étrangère de produits de niche, sans le moindre magasin en France, ne saurait sérieusement et de bonne foi prétendre à une quelconque notoriété en France, contrairement aux sociétés mentionnées par le requérant comme Cofidis et Intermarché, ou comme Castorama dont le nom figure sur le maillot de [prénom nom] en Annexe 3 du requérant, dominant un écusson minuscule et illisible que l'on peut supposer représenter la marque du requérant

La revendication de notoriété en France de la marque Nalini sera évidemment rejetée.

4- Sur l'intérêt légitime

Inspiré du beau prénom évocateur porté par Nalini, [anonymisation], le nom de domaine nalini.fr a été enregistré en août 2018 dans le but de créer un site de vente en ligne d'épices et d'huiles essentielles de grandes origines importées d'Inde. Faute de trouver des fournisseurs intéressés par les volumes envisagés au démarrage, ce projet trop optimiste a été abandonné et le nom de domaine mis en vente.

Il est à noter que ce projet n'entraîne nullement en interférence avec les activités du requérant.

5- Sur la légitimité et la bonne foi

S'appuyant sans légitimité sur des décisions PARL EXPERT et SYRELI qui portent sur des marques réellement distinctives (CREDIT MUTUEL, ESSELUNGA et STADA) et non sur un mot générique, comme le prénom Nalini, le requérant veut conclure à notre illégitimité et notre mauvaise foi du fait que sur le site nalini.fr, d'après ses propres écrits, « il y a des liens à d'autres sites où de différents objets (coffret pour les matériaux électriques, serre-livres, cocottes, extracteur de jus ecc) sont vendues » montrant que « le Titulaire a enregistré le nom de domaine pour exploiter la renommée de la marque NALINI »

Exploiter la renommée de la marque NALINI ??? En fait, la page en ligne sur nalini.fr (Annexe 7 du requérant) ne présente :

- aucun produit proche du secteur d'activité du requérant,
- aucun graphisme ou couleur prêtant à confusion avec le site de sa marque,

Clairement, en présentant des liens d'affiliation vers des produits totalement en dehors des classes d'activité de sa marque, le site ne cause aucun préjudice au requérant. Cet argument doit évidemment être considéré comme nul.

Le requérant relève par ailleurs que « le Nom de Domaine est aussi proposé en vente sur le site Afternic.com pour un montant de USD 2,995.00 »

On l'a vu, nalini.fr a été enregistré pour créer un site de vente en ligne puis mis en vente à l'abandon du projet. Cette mise en vente du nom de domaine ne nuit aux droits d'aucun tiers et ni la loi française, ni la charte de nommage ne s'opposent à ce que nous disposions de notre enregistrement comme bon nous semble.

Nous n'avons jamais été en contact avec le requérant et ne l'avons jamais approché pour proposer la vente du nom de domaine.

De fait et curieusement, aucun message ne nous est parvenu par l'AFNIC suite au formulaire envoyé le 15/01/2024 présenté en Annexe 8 par le requérant. Nous avons-nous-même testé le formulaire « Joindre le contact administratif d'un domaine » en date du 23/01/2024 (accusé de réception AFNIC en Annexe 7) et n'avons pas reçu en tant qu'administrateur le message envoyé à titre d'essai. La transmission n'est donc pas automatique. Si nous avions reçu le message du requérant, nous nous serions fait un devoir de répondre en lui démontrant que sa requête est infondée.

En revanche l'AFNIC a transmis le 25/01/2024 au requérant les informations du titulaire (Annexe 12 du requérant). Il est très surprenant que, nanti de notre adresse mail et de notre numéro de téléphone, le requérant n'ait pas envisagé une simple relance de son premier message - ou à la limite une procédure de médiation AFNIC - avant d'engager une procédure SYRELI, mobilisant directement des ressources importantes de l'AFNIC et du titulaire.

Sans doute le conseil du requérant savait-il qu'il n'était pas en droit d'exiger du titulaire la transmission du nom de domaine nalini.fr et pensait à tort que, sur un malentendu, il avait une petite chance d'obtenir le nom via une procédure SYRELI.

La mauvaise foi est donc bien du côté du requérant qui tente d'instrumentaliser la procédure SYRELI et l'AFNIC aux fins de s'approprier gratuitement le nom de domaine nalini.fr qu'il sait être en vente.

Cette requête étant totalement abusive, elle sera bien sûr rejetée.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées

Annexe 1 : [Lien hypertexte de résultats de recherche sur le prénom nalini sur parents.fr]

Annexes 2 à 5 : [Liens hypertextes de résultats de recherche sur le prénom nalini sur wikipedia.org]

Annexe 6 : implantation des distributeurs NALINI

Annexe 7 : essai du formulaire 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 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 marque (*annexes 5.1 et 5.2*) et des informations de la base WHOIS (*annexe 11*) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <nalini.fr> est identique :

- À la composante verbale de la marque semi-figurative internationale visant la France « NALINI » numéro 609895, enregistrée le 25 novembre 1993 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <nalini.com> enregistré le 25 juin 2008 ;
 - <nalini.it> enregistré le 4 juin 1999 ;
 - <nalini.eu> enregistré le 9 juillet 2006 ;

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <nalini.fr> est identique à la composante verbale de la marque semi-figurative internationale antérieure visant la France « NALINI » numéro 609895, enregistrée le 25 novembre 1993.

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est, MOA UNO VINCENZO MANTOVANI DI CLAUDIO MANTOVANI & C. S.A.S qui se présente comme étant une entreprise italienne de vêtements sportifs fondée en 1970 qui compte environ 300 employés et dispose de magasins en Italie ainsi que de distributeurs à l'échelle mondiale (*annexes 3 et 4 du Requérant*) ;
- Le Requérant démontre jouir d'une notoriété dans le secteur des vêtements de cyclisme, résultant de campagnes publicitaires ciblées et de partenariats de sponsoring avec de

nombreux athlètes de renom dans le cyclisme, dont plusieurs champions. De plus, le Requéant démontre bénéficier d'une reconnaissance en France, où il entretient des partenariats avec des équipes françaises de cyclisme telles que Cofidis depuis le 6 juillet 2018. En outre, le Requéant démontre avoir une présence active sur les réseaux sociaux (*annexes 2, 3 et 4 du Requéant*) ;

- Le Requéant est titulaire des droits sur le terme « NALINI » en tant que marque, qu'il exploite pour son site internet ainsi que pour ses activités de sponsoring (*annexes 5.1 et 5.2 du Requéant*) ;
- Le Requéant est également titulaire des noms de domaine <nalini.com> enregistré le 25 juin 2008, <nalini.it> enregistré le 4 juin 1999 et <nalini.eu> enregistré le 9 juillet 2006 (*annexe 11 du Requéant*) ;
- Le Titulaire déclare à ce titre que :
 - le terme « Nalini » est un mot générique en ce que « Nalini est un prénom d'origine indienne signifiant « jour de la naissance » » (*annexes 1 à 5 du Titulaire*) ;
 - « la marque étrangère de produits de niche, sans le moindre magasin en France, ne saurait sérieusement et de bonne foi prétendre à une quelconque notoriété en France, contrairement aux sociétés mentionnées par le requérant comme Cofidis et Intermarché, ou comme Castorama dont le nom figure sur le maillot de [anonymisation] en Annexe 3 du requérant, dominant un écusson minuscule et illisible que l'on peut supposer représenter la marque du requérant » (*annexe 6 du Titulaire*) ;
- Le Requéant déclare en s'appuyant sur la divulgation des données personnelles du Titulaire que :
 - « Le nom du Titulaire n'est pas NALINI, il n'est pas connu comme NALINI et il ne dispose pas de droits sur des marques formées du signe NALINI » ;
 - « Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requéant et il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme NALINI » ;
- Le nom de domaine <nalini.fr> enregistré le 22 août 2018, est identique à la composante verbale de la marque semi-figurative internationale visant la France antérieure « NALINI » numéro 609895, enregistrée le 25 novembre 1993 ;
- En s'appuyant sur l'annexe 8, le Requéant déclare avoir adressé un courriel de mise en demeure au Titulaire via le contact administratif du nom de domaine <nalini.fr>, lui notifiant ses droits (*annexe 8 du Requéant*) ; Cependant, le Titulaire conteste la réception de ce courriel ;
- Au regard des captures d'écran fournies par le Requéant, le nom de domaine <nalini.fr> redirige vers un site qui propose la vente d'objets divers. En haut de la page, une banderole indique « nalini.fr est en vente » (*annexes 7.1 et 7.2 du Requéant*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant, faisait un usage commercial du nom de domaine <nalini.fr> et avait enregistré le nom de domaine <nalini.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 les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <nalini.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <nalini.fr> au profit du Requérant, la MOA UNO VINCENZO MANTOVANI DI CLAUDIO MANTOVANI & C. S.A.S.

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.

À Guyancourt, le 05 avril 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

