



DÉCISION DE L'AFNIC

rugby-store.fr

Demande n° FR-2012-00217

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SARL RUGBY CONCEPT

Le Titulaire du nom de domaine : La société MISTERUGBY

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rugby-store.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 août 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 13 août 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 13 août 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 19 octobre 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 Requêteur.
- 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 octobre 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 30 octobre 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 29 novembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requêteur

Selon le Requêteur, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rugby-store.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 Requêteur a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du BOPI 10/10 – VOL. I concernant la marque « rugby store » déposée le 29 janvier 2010 par Monsieur Vincent R. ;
- Extrait Kbis de la société RUGBY CONCEPT immatriculée le 12 mars 2010 sous le numéro 520 657 693 au R.C.S. de Montpellier et dont le gérant est M. Vincent R. ;
- Page d'écran du site internet www.rugby-stores.com présentant la localisation des magasins du réseau ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine « rugby-stores.com » enregistré le 19 avril 2012 par la société RUGBYSTORE ;
- Copies d'écrans du site internet www.misterugby.com ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <misterrugby.fr> montrant la disponibilité de ce dernier ;
- Copie d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <rugby-store.fr> ;
- Notice complète de la marque française « rugby store » déposée le 29 janvier 2010 sous le numéro 3 709 039 par Vincent R. puis transmise en pleine propriété le 6 décembre 2010 au Requêteur ;
- Copie du procès-verbal de constat daté du 16 janvier 2012 du site internet www.rugby-store.fr démontrant que le nom de domaine <rugby-store.fr> redirige vers la page <https://ss10.ovh.net/fr/> ;
- Copie de la carte d'avocat de Me Fleur Baron ;

- Copie du grand livre de clôture des comptes fournisseurs de la société SARL RUGBY CONCEPT pour l'exercice du 17/03/2010 au 31/03/2011.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. FAITS

Monsieur Vincent R. a déposé la marque nominale "rugby store" le 29 janvier 2010 auprès de l'INPI.

Cette marque a été publiée le 12 mars 2010 (Pièce n°1: BOPI et Pièce n°8 Fiche INPI).

Par suite, Monsieur R. a créé sa société, la SARL RUGBY CONCEPT (Pièce n°2: K-Bis Rugby Concept).

Cette société exploite un magasin spécialisé dans la vente de vêtements et d'accessoires de rugby, sous l'enseigne "rugby-store".

Le 06 décembre 2010, la propriété de la marque « rugby store » a été transmise par Monsieur R. à la société RUGBY CONCEPT (Pièce n°8 : Fiche INPI).

Par l'intermédiaire de sa société et de son magasin, Monsieur R., a développé sa marque "rugby store" dans toute la France.

A ce jour, vingt magasins exercent leur activité sous l'enseigne "rugby store" (Pièce n°3: extrait du site internet Rugby Store).

La société RUGBY CONCEPT a également enregistré, le 15 septembre 2010, le nom de domaine www.rugby-stores.com à partir duquel elle exploite son site internet (Pièce n°4 : Extrait du site Whois).

Aujourd'hui la société RUGBY CONCEPT souhaiterait devenir titulaire du nom de domaine "rugby-store.fr".

Or, la requérante a constaté que ce nom de domaine qui reproduit sa marque et son enseigne à l'identique, a été enregistré par la société MISTERUGBY, le 13 août 2010, et ce en fraude de ses droits.

Il sera précisé que MISTERRUGBY connaît l'existence de la société RUGBY CONCEPT et de sa marque « RUGBY STORE », puisqu'elle est cliente de la société RUGBY CONCEPT depuis 2010, comme en atteste l'extrait de la comptabilité de la société RUGBY CONCEPT (Pièce n°12)

La société RUGBY CONCEPT entend donc solliciter la transmission du nom de domaine « rugby-store.fr ».

II. DISCUSSION

Il est rappelé qu'en application de l'article L45-2 du Code des Postes et des communications électroniques :

« 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 ; [...] »

En l'espèce, il n'échappera pas à l'AFNIC que le nom de domaine « rugby-store.fr » a été enregistré par MISTERUGBY postérieurement au dépôt de la marque "rugby store".

L'enregistrement par MISTERUGBY du nom de domaine "rugby-store.fr" constitue une contrefaçon de la marque "rugby-store" dans la mesure où cette dernière est reproduite à l'identique dans le nom de domaine et que ce dernier concerne les mêmes produits et services que ceux pour lesquels la marque « rugby store » a été déposée.

En effet, MISTERUGBY, titulaire du nom de domaine litigieux, est également spécialisé dans la vente de vêtements et d'accessoires de rugby, comme en atteste le site internet qu'il exploite

sous le nom de domaine "misterrugby.com" (Pièce n°5 Extrait du site internet Misterugby).
L'utilisation par MISTERUGBY du nom de domaine litigieux porte donc nécessairement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante.
Au surplus, l'utilisation par MISTERUGBY du nom de domaine "rugby-store.fr" correspond purement et simplement à du « cybersquatting » puisqu'aucun site internet n'est effectivement exploité sous ce nom de domaine.
La société RUGBY CONCEPT a fait établir un procès-verbal de constat par huissier, le 16 janvier 2012 (Pièce n°9 : Constat d'huissier).
Aux termes de son constat, il ressort que l'adresse www.rugby-store.fr renvoi immédiatement à une autre page internet sur laquelle il est indiqué : « Choisissez votre interface préférée ».
Aucun site internet n'est donc exploité à cette adresse par MISTERUGBY.
Il sera par ailleurs précisé que les noms de domaine "misterrugby.fr" et "mister-rugby.fr" sont toujours disponibles à l'enregistrement (Pièce n°6 : Extrait du site WHOIS).
Il est donc extrêmement étonnant de constater que MISTERUGBY a préféré enregistrer un nom de domaine totalement différent de son nom commercial.
En réalité, MISTERUGBY a acquis ce nom de domaine dans le seul but d'empêcher la société RUGBY CONCEPT de pouvoir l'exploiter commercialement.
Outre qu'un tel comportement est constitutif d'une contrefaçon de la marque "rugby store", il peut également être qualifié d'acte de concurrence déloyale, puisqu'il a pour seul et unique but d'empêcher un concurrent de développer son activité.
Il ressort donc de ce qui précède que MISTERUGBY a utilisé le nom de domaine, objet du présent litige, de mauvaise foi, et ce en totale violation des droits de propriété intellectuelle du requérant dans sa marque "rugby store".
Dans ces conditions et en application de l'article L45-2 du CPCE précité, la société RUGBY CONCEPT sollicite par la présente requête la transmission du nom de domaine "rugby-store.fr".».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 30 octobre 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Extrait Kbis de la société MISTERUGBY immatriculée le 20 juin 2007 sous le numéro 488 529 132 au R.C.S. de Paris.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, je vous avoue que je ne comprends pas trop la démarche de la Société Rugby Concept (enseigne Rugby Store). Tout d'abord, quand je lis que la société Rugby Concept estime que la société Misterugby utilise son nom pour se faire la publicité , je ne comprends pas du tout. La société Misterugby existe depuis 2006 et non 2010, le CA de ces deux sociétés n'est pas comparable (Misterugby fait deux fois plus de CA que Rugby Concept). En gros, la société Misterugby n' a aucunement besoin de la "notoriété" de Rugby Concept pour faire tourner son business, le contraire serait plus véridique. Ensuite, nous avons donc acheté le nom de domaine "rugby-store.fr" car la traduction veut dire " magasin de rugby"; ce qui est notre activité. On ne peut donc nous reprocher d'utiliser un nom générique ? Je vous le dis donc en toute honnêteté, l'utilisation de ce nom de domaine n'a pas de finalité de concurrence déloyale mais strictement commerciale et transparente.

Si je suis le raisonnement, un de nos concurrents communs qui s'appelle " Boutique Rugby" (de même ,que notre concurrent commun"Rugby Shop") devrait entamer une procédure car c'est

la traduction littérale de Rugby Store. Lorsque la société Rugby Concept affirme que nous n'utilisons pas les noms de domaine, ceci est faux. Nous en avons achetés une dizaine différents pour les faire rediriger vers notre site www.misterugby.com, seulement nous avons changé notre site et notre webmaster n'a pas encore fait les redirections (qui était bien actives avant notre changement structurel de site) Le nom Rugby Store n'est pas une marque mais la dénomination commune d'un type de commerce. Je m'excuse en tout cas pour ce message qui ne doit pas être très structuré mais je vous dis simplement la vérité. J'attends votre retour et reste à votre entière disposition. »

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 <rugby-store.fr> est identique :

- A la marque française « rugby store » déposée le 29 janvier 2010 sous le numéro 3 709 039 par Vincent R. puis transmise en pleine propriété le 6 décembre 2010 au Requéant ;
- A l'enseigne « rugby store » du Requéant, la société RUGBY CONCEPT immatriculée le 12 mars 2010 sous le numéro 520 657 693 au R.C.S. de Montpellier.

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 <rugby-store.fr> est identique à la marque française antérieure « rugby store » détenue par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société RUGBY CONCEPT.

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 :

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <rugby-store.fr> est identique à la marque du Requérant ;
- Le Requérant, la société RUGBY CONCEPT est titulaire de la marque française antérieure « rugby store » déposée le 29 janvier 2010 sous le numéro 3 709 039, notamment exploitée pour des produits et services vêtements et accessoires de sports et notamment pour le rugby ;
- Le Titulaire, la société MISTERUGBY, est également spécialisé dans la vente de vêtements et d'accessoires de rugby ;
- Etant client du Requérant, le Titulaire du nom de domaine <rugby-store.fr> ne pouvait donc ignorer l'existence de la marque et de l'enseigne du Requérant « rugby store » ;
- Bien que le nom de domaine <rugby-store.fr> ne renvoie vers aucun site internet, le Titulaire du nom de domaine indique vouloir rediriger le nom de domaine vers son site internet principal www.misterugby.fr, lequel propose une activité identique à celle du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <rugby-store.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société RUGBY CONCEPT en créant une 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. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine <rugby-store.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <rugby-store.fr> 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 29 novembre 2012.

Membres du Collège :
Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :
Floriane DUEL