



## DÉCISION DE L'AFNIC

**décorial.fr**

**Demande n° FR-2012-00153**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société CENTRAL'DECO

Le Titulaire du nom de domaine : M. Reinhard H.

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

Nom de domaine objet du litige : décorial.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 juillet 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranr auprès de l'AFNIC a été reçue le 26 juillet 2012 par le biaux 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 Requéranr.
- 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 août 2012.

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 10 septembre 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranr

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

- Fiche de présentation de la société CENTRAL'DECO immatriculée le 24 septembre 2008 sous le numéro 508 177 011 au R.C.S. de LYON ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <décorial.fr> ;
- Copie du formulaire de demande de divulgation de données personnelles rempli par le Requéranr à l'attention de l'AFNIC ;
- Copie du courrier électronique émanant de l'AFNIC à l'attention du Requéranr en réponse à sa demande de divulgation de données personnelles ;
- Notice complète de la marque française « Décorial » enregistrée le 4 décembre 1989 sous le numéro 1564093 par la société DECORIAL INVEST et transmise par acte de transmission totale daté du 11 mai 2009 à la société CENTRAL'DECO ;
- Copie du contrat de cession de la marque « Décorial » numéro 1564093, daté du 1<sup>er</sup> mai 2004, entre la société UNION TEXTILE DISTRIBUTION et la société DECORIAL INVEST ;
- Copie du contrat de cession de la marque « Décorial » numéro 1564093, daté du 11 mai 2009, entre la société DECORIAL INVEST et la société CENTRAL'DECO ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <decorial.com> ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <decorial.com> ;
- Copie de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <décorial.fr> ;
- Page d'écran des résultats émis par le moteur de recherche « GOOGLE » suite à la requête « decorial ».

Dans sa demande, le Requéranr indique que :  
*[Citation partielle de l'argumentation]*

« 1. La sas CENTRAL' DECO, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 508.177.011 le 24.8.08, sise 6 rue de GENEVE, 69800 SAINT PRIEST, dont l'activité est le commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé, (p 1) mandate Maître Jean-Claude BRUN, avocat, demeurant 2 rue de la Claire, 69009 LYON (p 2) pour vous exposer les faits suivants :

2. CENTRAL'DECO s'est rendue compte que le nom de domaine décorial.fr (ci après dénommé « le nom de domaine litigieux ») avait été réservé le 5.7.12, de manière anonyme (p3). CENTRAL'DECO a donc formulé une demande de divulgation d'informations personnelles le 23.07.2012 (p 4).

Cette procédure a révélé que le titulaire du nom de domaine litigieux était R. H., [...] (p 5)

3. Le nom de domaine litigieux a été réservé le 5.7.12, soit postérieurement au 1.7.11. Il entre donc bien dans le champ d'application de la présente procédure.

Le nom de domaine litigieux renvoie à une page parking présentant des liens commerciaux (p 13).

4. CENTRAL'DECO demande le transfert, à son profit et sans délai, du nom de domaine décorial.fr :

Les droits antérieurs du requérant :

CENTRAL'DECO est le titulaire actuel de la marque française **Decorial** déposée le 4.12.89 sous le n°1564093 (p 6) :

En effet, cette marque a été initialement déposée par la société UNION TEXTILE DISTRIBUTION (UTD) (RCS 672 013 075), après une rectification d'erreur matérielle sur la forme du déposant inscrite au Registre National des Marques (RNM) le 24.11.04 sous le n°403074 (p 7).

Par cession publiée au RNM le 6.2.07 sous le n° 448143, UTD a cédé la marque **Decorial** à DECORIAL INVEST (RCS 395 149 115) (p 8).

Par cession publiée au RNM le 21.7.10 sous le n°527912, DECORIAL INVEST a cédé la marque **Decorial** à CENTRAL'DECO (RCS 508 177 011) (p 9).

CENTRAL'DECO dispose également d'une autorisation d'usage du nom de domaine decorial.com (p 10) qui a été réservé par UTD le 7.10.03 (p 11).

Ce nom de domaine renvoie vers un site Internet exploité sous la marque et l'enseigne DECORIAL et qui présente les produits et services de cette enseigne gérée par CENTRAL'DECO (p 12).

L'intérêt pour agir du requérant :

L'article 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques dispose que toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression ou la transmission à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus par l'article 45-2 du même code.

Or le requérant est titulaire de la marque **Decorial** et bénéficie d'une autorisation d'usage du nom de domaine decorial.com. Il démontre donc bien un intérêt à agir pour demander le transfert du nom de domaine décorial.fr

Le nom de domaine décorial.fr est similaire à la marque **Decorial** et au nom de domaine decorial.com. Cette situation crée un risque de confusion indéniable dans l'esprit du public.

Les atteintes aux dispositions de l'article 45-2 du CPCE :

i) L'article 45-2 du CPCE dispose que : « 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 requérant est titulaire de la marque **Decorial** déposée le 4.12.89, et bénéficie d'une autorisation d'usage du nom de domaine decorial.com depuis le 11.5.09

Ces droits sont antérieurs à la réservation du nom de domaine décorial.fr par M R. H. le 5.7.12. La réservation du nom de domaine decorial.fr et sa redirection vers une page parking constituée de liens hypertexte, est préjudiciable à CENTRAL'DECO, au regard des dispositions de l'article L 45-2

ii) L'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sont définis par l'article R20-44-43 du CPCE qui dispose que « peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

.....

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

En l'espèce, le titulaire du nom de domaine litigieux décorial.fr n'a aucun intérêt légitime à détenir ce nom domaine :

il ne l'exploite pas pour son activité, sur Internet. Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking qui est utilisée pour router les internautes vers d'autres sites via des liens hypertexte. Il n'a donc aucun intérêt légitime à avoir réserver le nom de domaine décorial.fr

de plus, il n'a aucun rapport avec la dénomination decorial ou décorial. Il n'est connue que sous le nom R. H. qui est très éloignée du nom decorial/ décorial.

de plus, une interrogation de la base de données des marques de l'INPI ne révèle aucune marque decorial ou décorial déposée par M R..

enfin, il semble étrange qu'un citoyen allemand réserve un nom de domaine dans l'extension française .fr

Enfin, le titulaire du nom de domaine litigieux témoigne d'une indéniable mauvaise foi puisque tout titulaire de nom de domaine se doit de faire des contrôles de base pour vérifier que le nom de domaine ne crée pas de confusion avec des droits antérieurs. Or, une simple recherche sur Google identifie en premier résultat le site exploité par CENTRAL'DECO, www.decorial.com (p 14)

\*\*\*\*\*

Aux vues de la mauvaise foi caractérisée et de l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux, ainsi que du risque de confusion caractérisant des agissements de

contrefaçon par imitation de la marque **Decorial**, et de concurrence déloyale et parasitaire, il est demandé à l'AFNIC de donner une suite favorable à la demande de transfert du nom de domaine décorial.fr au profit de la société CENTRAL'DECO.».

Le Requérant a demandé la transmission 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,

Le Collège a évalué :

### i. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Identique à la marque française « Décorial » enregistrée le 4 décembre 1989 sous le numéro 1564093 par la société DECORIAL INVEST et transmise par acte de transmission totale daté du 21 juillet 2010 à la société CENTRAL'DECO ;
- Similaire au nom de domaine <decorial.com> enregistré par la société UNION TEXTILE DISTRIBUTION laquelle a autorisé l'usage du nom de domaine à la société CENTRAL'DECO.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <decorial.fr> est identique à la marque française antérieure « décorial » n° 1564093 enregistrée le 4 décembre 1989 par la société DECORIAL INVEST et transmise par acte de transmission totale daté du 11 mai 2009 à la société CENTRAL'DECO.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 Requêteur, la société CENTRAL'DECO est titulaire de la marque française «Décorial» n° 1564093 enregistrée le 4 décembre 1989, notamment exploitée pour des produits et services de couleurs, vernis, laques[...]; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre pour peintre et décorateurs; papier et articles en papier; [...] matériaux pour les artistes [...]; caractères d'imprimerie etc ;
- Le nom de domaine <decorial.fr> renvoie vers une page parking dont les liens hypertextes n'ont pas de lien avec les classes d'enregistrement de la marque « Décorial ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <decorial.fr> dans le but de profiter de la renommée de la marque « Décorial » en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur n'avait pas 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 < décorial.fr > respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine < décorial.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 10 septembre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL

