



## DÉCISION DE L'AFNIC

**power-ball.fr**

**Demande n° FR-2012-00231**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société RPM Sports Limited

Le Titulaire du nom de domaine : La société Agrita France SARL

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

Nom de domaine objet du litige : power-ball.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 septembre 2003

Date de renouvellement du nom de domaine : 25 septembre 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 25 septembre 2013

Bureau d'enregistrement : INFOCLIP

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 26 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 9 novembre 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 30 novembre 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 13 décembre 2012.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requêteur

Selon le Requêteur, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <power-ball.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 :

- Notice complète de la marque française « POWERBALL » déposée le 27 septembre 1994 sous le numéro 94537629 par la société POWERBALL LIMITED indiquant une transmission partielle de propriété de la marque au profit de la société RPM SPORTS LIMITED le 7 mars 2012 ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <powerballs.com> enregistré le 9 novembre 1998 par la société RPM Sports Ltd ;
- Accord de distribution exclusif des produits de la société RPM Sports au profit de la société Agrita, daté du 1<sup>er</sup> mars 2003, rédigé en langue anglaise dont aucune traduction en langue française n'est apportée ;
- Copie du Courrier RAR envoyé par le cabinet de Conseil de la société RPM Sports Limited au Titulaire le 19 décembre 2011 demandant la cessation de tout usage de la dénomination « Powerball », la suppression de la re-direction initiale des 3 noms de domaine (<power-ball.fr>, <powerballs.fr> et <powerball.fr>) et l'acceptation de leurs transmissions vers le Requêteur ;
- Copie du formulaire de demande d'inscription au registre national daté du 18 novembre 2011 pour la transmission partielle de propriété de la marque « POWERBALL » déposée le 27 septembre 1994 sous le numéro 94537629 par la société POWERBALL LIMITED au profit de la société RPM SPORTS LIMITED ;
- Formulaire de demande d'opération AFNIC (DOA) pour une opération de transmission volontaire des noms de domaine <power-ball.fr>, <powerballs.fr> et <powerball.fr>.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

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

« La Requêteur estime que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine "power-

ball.fr" par la Titulaire est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, au sens de l'article L. 45-2 du CPCE, pour les motifs exposés ci-après.

La Requérante, RPM SPORTS LIMITED, est propriétaire de la marque française "POWERBALL" déposée en 1994 sous le numéro n°94 537 629 et désignant notamment les "jeux, jouets" (Annexe 1).

Elle est également titulaire, parmi d'autres, du nom de domaine powerballs.com, enregistré le 9 novembre 1998, via lequel elle distribue ses produits, à savoir des jouets dénommés "POWERBALL" (Annexe 2).

La Requérante et la Titulaire avaient conclu, le 8 octobre 2003, un Accord par lequel la Requérante accordait à la Titulaire l'exclusivité de l'approvisionnement en France de ses produits (Annexe 3).

Il était notamment expressément prévu, par cet accord, que trois noms de domaine, parmi lesquels "power-ball.fr", seraient codétenus par la Requérante et la Titulaire, et seraient exploités exclusivement par la Titulaire.

Pour diverses raisons, les relations entre la Requérante et la Titulaire se sont dégradées, conduisant la Requérante à mettre un terme à l'Accord qui la liait à la Titulaire, avec effet au 1er septembre 2009.

Malgré plusieurs rappels, la Titulaire a refusé de transférer le nom de domaine power-ball.fr à la Requérante.

Le 19 décembre 2011, la Requérante a fait adresser à la Titulaire un courrier de mise en demeure par son Conseil en Propriété Industrielle (Annexe 4) lui enjoignant une dernière fois de :

- cesser tout usage commercial du nom de domaine, qui renvoyait alors vers le site disponible à l'adresse france-powerball.com, proposant des jouets "Powerball",
- lui transférer la propriété du nom de domaine concerné.

La Titulaire n'a adressé aucune réponse à la Requérante et s'est contenté de supprimer le site disponible à l'adresse france-powerball.com.

Actuellement, aucun site actif n'est relié à l'adresse power-ball.fr.

La Titulaire, depuis le terme de l'Accord qui la liait à la Requérante, n'a plus aucun intérêt légitime à conserver la propriété du nom de domaine power-ball.fr.

Elle fait preuve au surplus d'une évidente mauvaise foi en sachant pertinemment que la Requérante dispose en France de plusieurs Marques "POWERBALL", l'une d'elles déposée en 1994, et en refusant de transférer spontanément ce nom de domaine à la Requérante.

Considérant ce qui précède, il apparaît que la présente espèce réunit les conditions posées par l'article L. 45-2 du CPCE, reprises ci-après, à savoir

- la Requérante dispose d'un intérêt à agir, le nom de domaine power-ball.fr étant quasiment identique à sa marque française n°94 537 629,
- le nom de domaine porte atteinte à la marque de la Requérante, à laquelle il est quasiment identique,
- la Titulaire ne peut justifier d'aucun intérêt légitime depuis la résiliation de l'Accord que la liait à la Requérant, et est au surplus de mauvaise foi dans la mesure où elle ne peut à l'évidence

ignorer les droits de la Requérante sur le nom de domaine.

En conséquence, la Requérante demande que le nom de domaine power-ball.fr soit transféré à son profit.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

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

Le Titulaire n'a pas déposé de pièce.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« Madame, Monsieur Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer qu'en réponse à votre procédure, je suis en contact avec mon cabinet d'avocat qui traite le dossier en question. Mon avocat étant en déplacement actuellement, il m'a conseillé de joindre les documents attestants que les noms de domaine appartenants à notre société vous seront produits prochainement ( car ils sont actuellement dans le cabinet de mon avocat qui prendra contact directement avec vous ) La société Agrita à, la première, passé commande avec ses fonds propres pour avoir l'exclusivité du produit POWERBALL. La société RPM à entrepris récemment des manoeuvres frauduleuses qui dénotent manifestement leur mauvaise foi en attribuant une antériorité fictive sur le nom du produit ( en achetant une marque de la même classification datant de 1994 : date à laquelle le produit concerné n'existait même pas) Alors que notre société à oeuvré pendant dix ans pour développer le produit POWERBALL n'ayant rien à voir avec le PAINTBALL. En définitive, mon avocat est en train de réunir tous les éléments de ce dossier. En vous remerciant de votre compréhension, veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués».

## **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 Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <power-ball.fr> est similaire :

- À la marque « POWERBALL » déposée le 27 septembre 1994 sous le numéro 94537629 détenue par le Requérant ;
- Au nom de domaine <powerballs.com> enregistré le 9 novembre 1998 par le Requérant.

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 a constaté que le nom de domaine <power-ball.fr> est similaire à la marque française antérieure « POWERBALL » détenue par le Requérant.

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

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**

- 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 :

- Les arguments fournis par le Requérant reposent essentiellement sur l'existence d'un accord contractuel préalable entre le Titulaire du nom de domaine <power-ball.fr> et lui-même ;
- Le contrat est rédigé en langue anglaise sans traduction en langue française, ce qui soulève un risque de mauvaise interprétation. Ce risque portant sur une pièce dont l'interprétation est essentielle à l'argumentaire développé, le Collège a décidé d'écarter cet élément dans l'étude du dossier ;
- Le Requérant ne fournit aucun élément sur l'usage fait du nom de domaine par le Titulaire.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <power-ball.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société RPM SPORTS LIMITED en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <power-ball.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 <power-ball.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 13 décembre 2012.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

