



DÉCISION DE L'AFNIC

publiciz.fr

Demande n° FR-2014-00566

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PUBLICIS GROUPE SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Marc T.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : publiciz.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 décembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 10 décembre 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 février 2014 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 Requérant.
- 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 11 février 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 février 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 mars 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

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

- Extrait Kbis du 12 décembre 2013 de la société PUBLICIS GROUPE SA immatriculée le 2 novembre 1954 sous le numéro 542 080 601 au R.C.S. de Paris ;
- Demande d'enregistrement de marque française semi-figurative « PUBLICIS » numéro 97 / 699758 déposée le 16 octobre 1997 par le Requérent pour la classe 35 ;
- Déclaration de renouvellement du 28 juin 2007 numéro 2345227 pour l'intégralité des produits et services de la marque française semi-figurative « PUBLICIS » numéro 97 / 699758 déposée le 16 octobre 1997 par le Requérent pour la classe 35 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « PUBLICIS » enregistrée le 16 octobre 1997 sous le numéro 97699758 par le Requérent et dûment renouvelée pour la classe 35 ;
- Décision du Directeur de l'INPI du 14 octobre 2013 numéro OPP 13-1784 / FBR rendue sur l'opposition formée par le Requérent sur la base de sa marque verbale « PUBLICIS ADVOCACY » enregistrée le 6 mai 2011 sous le numéro 11 3 829 144 à l'encontre d'une marque « PUBLICIZ » déposée le 31 janvier 2013 par la société EANOV, LTD sous le numéro 13 978 866 ;
- Décision du Directeur de l'INPI du 14 octobre 2013 numéro OPP 13-1762 / FBR rendue sur l'opposition formée par le Requérent sur la base de sa marque complexe « PUBLICIS SHOPPER » enregistrée le 14 juin 2012 sous le numéro 12 3 927 218 à l'encontre d'une marque « PUBLICIZ » déposée le 31 janvier 2013 par la société EANOV, LTD sous le numéro 13 978 866 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 24 janvier 2014 à la requête du Requérent sur le contenu de certaines pages extraites du site internet <http://www.eanov.com> ;
- Présentation de Publicis Groupe SA, extraits de « Document de référence 2012 » :
 - o Organigramme du Groupe au 31 décembre 2012 ;
 - o Historique du Groupe ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 30 janvier 2014 concernant le nom de domaine <publiciz.fr> ;
- Courrier envoyé le 25 mars 2013 à la société EANOV la mettant en demeure de retirer sa demande de marque française « PUBLICIZ » déposée auprès de l'INPI ;
- Courriel de réponse du Titulaire au Requérent le 27 décembre 2013 ;
- Extrait de l'annuaire des avocats de Paris du 3 février 2014.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Présentation de la société PUBLICIS GROUPE SA.

La société PUBLICIS GROUPE SA, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 080 601, dont le siège social est situé 133 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, détient les titres des sociétés holding du groupe publicitaire PUBLICIS, lesquelles détiennent elles-mêmes les titres des différentes filiales dudit groupe, actuellement 3ème groupe mondial de communication publicitaire (Nos Pièces n° 1 et 2).

2. La marque « PUBLICIS ».

PUBLICIS GROUPE SA est titulaire d'un certain nombre de marques qui utilisent seule ou accolée à un autre terme, la dénomination PUBLICIS, et ce, dans de très nombreux pays, et notamment en France.

Cette société est notamment titulaire de la marque semi-figurative n° 97699758 déposée le 16 octobre 1997 et renouvelée le 28 juin 2007 en classe 35 pour désigner notamment les services de publicité (ci-après « la Marque ») (Nos Pièces n° 3 et 4) :

Compte tenu de la notoriété du groupe PUBLICIS et de ses activités dans le domaine du conseil en communication (Notre Pièce n° 5), ladite marque doit être considérée comme une marque de haute renommée.

3. Les actes litigieux.

PUBLICIS GROUPE SA a découvert l'existence d'un site accessible à l'adresse url www.publiciz.fr (Notre Pièce n° 6).

Ce site fait la promotion d'un service de conseil en communication dénommé « PUBLICIZ » destiné aux annonceurs et aux éditeurs de sites internet.

Aux termes de l'article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

En outre, aux termes de l'article L. 45-2 du Codes Postes et des Communications Electroniques :

« 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 ;

(...) »

Or, les services proposés sur le site www.publiciz.fr utilisant le nom de domaine « publiciz.fr » sont identiques à ceux visés dans le dépôt de la Marque, à savoir, des services de publicité.

En outre, le terme « PUBLICIZ » est similaire et quasi identique à la Marque « PUBLICIS ».

C'est ce qu'a jugé le Directeur de l'INPI dans deux décisions datées du 14 octobre 2013 (Nos Pièces n° 7 et 8) statuant sur l'opposition formulée par la société PUBLICIS GROUPE SA à la demande d'enregistrement de la marque « PUBLICIZ » par une société de droit anglais dénommée EANOV dont le dirigeant, Monsieur Marc T., est le propriétaire du nom de domaine « publiciz.fr » (Notre Pièce n° 9).

PUBLICIS GROUPE SA avait opposé à la demande d'enregistrement de la marque « PUBLICIZ » les marques « PUBLICIS ADVOCACY » et « PUBLICIS SHOPPER ». Le Directeur de l'INPI a considéré que le terme « PUBLICIZ » était similaire au terme distinctif PUBLICIS, commun aux deux marques, et qu'il en résultait nécessairement un risque de confusion pour le public.

L'enregistrement du nom de domaine « publiciz.fr » et l'exploitation d'un service de conseil en communication dénommé « PUBLICIZ » sur le site internet dont l'adresse est www.publiciz.fr caractérisent dès lors un acte de contrefaçon au préjudice de la société PUBLICIS GROUPE SA.

4. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi de Monsieur Marc T., titulaire du nom de domaine.

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Codes Postes et des Communications Electroniques :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

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 de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

-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, Monsieur Marc T. ne peut justifier d'aucun intérêt légitime, puisque la société dont il est le dirigeant et qui semble exploiter le nom de domaine « publiciz.fr » n'est nullement connue

sous le terme « PUBLICIZ ».

En réalité, la mauvaise foi de Monsieur Marc T. ne fait aucun doute, dans la mesure où son objectif premier n'est pas d'exploiter un service quelconque mais de tenter de vendre ledit nom de domaine en monnayant un pouvoir de nuisance à la société PUBLICIS GROUPE SA, comme il l'a expressément exposé dans un courrier, dont on peut mesurer le caractère provocateur, pour dire le moins, adressé au Cabinet A. BAROIS, Conseil en Propriété Industrielle de PUBLICIS GROUPE SA, après que celui-ci a écrit à EANOVA après avoir constaté le dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque « PUBLICIZ » par cette société (Nos Pièces n° 10 et 11) :

« la seule raison pour laquelle nous n'exploiterions plus le nom de domaine publiciz.fr serait d'en recevoir une très belle offre de rachat mais nous avons déjà refusé des offres de plus de 200k donc bon courage (sic)

Nous allons exploiter ce nom de domaine à grande échelle dès début janvier 2014. Si vous voulez empêcher cela vous savez ce qu'il vous reste à faire car, comme vous le savez très bien vous ne pourrez pas lutter juridiquement car un nom de domaine se vend en moins de 5 minutes.

Donc en résumé, nous sommes prêts à discuter la vente de ce nom de domaine mais cela avant la mi-janvier et avec une offre plus que sérieuse. (...) »

Monsieur Marc T. n'hésitait pas à demander plus de 200.000 Euros pour accepter de revendre ledit nom de domaine, dont il connaissait parfaitement le caractère contrefaisant, ayant eu connaissance des décisions du Directeur de l'INPI ayant rejeté partiellement l'enregistrement du terme « PUBLICIZ » à titre de marque, notamment pour les services de publicité.

En outre, il convient de noter l'existence de la mention « PUBLICIZ GROUPE » en bas à droite de la page d'accueil du site www.publiciz.fr (cf Annexe 6 du PV de constat – Notre Pièce n° 6), qui a pour but de créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec le nom de la société requérante PUBLICIS GROUPE SA, afin de profiter de la renommée de cette société dans le domaine de la publicité et du conseil en communication, tout particulièrement en France.

Compte tenu du caractère (i) manifestement contrefaisant du nom de domaine litigieux et (ii) gravement parasitaire de l'activité proposée sur le site litigieux et du dommage grave que pourrait subir la société PUBLICIS GROUPE SA si ces faits perduraient, il convient de supprimer le nom de domaine « publiciz.fr ». »

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 février 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a pas fourni de pièces.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Je suis le propriétaire du nom de domaine.

Le nom de domaine a été déposé en toute bonne foi et est destiné à un usage totalement différent de celui de la société publicis puisqu'il s'agit de vendre de la publicité uniquement sur les sites appartenant au groupe EANOVA. Je vous rappelle que le mot publicize signifie (mot anglais) : faire la promotion de, promouvoir , et qu'en tant qu'entreprise anglaise c'est pour cela que nous avons choisi cette expression. Je vous rappelle aussi que nous vous avons proposé de régler cela à l'amiable car nous sommes prêt à vendre ce nom de domaine mais qu'aucune réponse n'a été faite à ce jour. Merci d'arrêter votre cirque inutile. Quand à l' INPI, le dépôt de la marque PUBLICIZ n'a

pas été bloqué contrairement à ce que vous dites mais provisoirement suspendu le temps que toutes les parties planchent là-dessus. Je termine en vous le rappelant: en aucun cas ce nom de domaine n'a été pris pour faire du tort à publicis ni pour profiter de sa notoriété car l'usage n'a strictement rien à voir et que malgré cela nous vous avons proposé de vous le vendre ce qui est encore possible. Cordialement, Marc T.»

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 Requéran

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, la société PUBLICIS GROUPE SA immatriculée le 2 novembre 1954 au R.C.S de Paris sous le numéro 542 080 601 ;
- Quasi-identique à la marque française semi-figurative « PUBLICIS » enregistrée le 16 octobre 1997 sous le numéro 97699758 par le Requéran et dûment renouvelée pour la classe 35.

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 <publiciz.fr> est quasi-identique à la marque française semi-figurative antérieure « PUBLICIS » enregistrée le 16 octobre 1997 sous le numéro 97699758 par le Requéran et dûment renouvelée pour la classe 35.

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

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire déclare que le nom de domaine <publiciz.fr> était utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence pour vendre de la publicité sur les sites appartenant au groupe EANOVA.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société PUBLICIS GROUPE SA est notamment titulaire de la marque semi-figurative française antérieure « PUBLICIS » enregistrée le 16 octobre 1997 sous le numéro 97699758 par le Requéran et dûment renouvelée pour des services de publicité ;
- Le constat d'huissier fourni par le Requéran montre que le site web vers lequel renvoie le

- nom de domaine <publiciz.fr> est un site proposant des services de publicité en ligne avec PUBLICIZ, agence de publicité du groupe EANOVA ;
- Le Directeur de l'INPI a rejeté partiellement le 14 octobre 2013, dans le cadre de deux oppositions formées par le Requérant, la demande d'enregistrement de la marque « PUBLICIZ » déposée le 31 janvier 2013 par la société EANOVA, LTD sous le numéro 13 978 866 notamment pour les services suivants « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires ; etc. » ;
 - Par courriel du 27 décembre 2013, le Titulaire :
 - o Propose au Requérant de lui vendre le nom de domaine <publiciz.fr> sans indiquer de prix mais en précisant avoir déjà reçu de « très belles offres » de rachat par des tiers ; ce procédé peut s'apparenter à une forme de pression ;
 - o Indique au Requérant qu'il va utiliser le nom de domaine à grande échelle très prochainement et que lui seul « sait ce qu'il reste à faire » ; ce procédé peut s'apparenter à une forme de menace ;
 - Dans sa réponse au Requérant à la demande SYRELI le 12 février 2014, le Titulaire déclare être « prêt à vendre ce nom de domaine ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <publiciz.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.

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. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <publiciz.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <publiciz.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 17 mars 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

