



DÉCISION DE L'AFNIC

grandforum-marieclaire.fr

Demande n° FR-2016-01267

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MARIE CLAIRE ALBUM

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : grandforum-marieclaire.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 05 juillet 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 septembre 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 novembre 2016 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 1^{er} 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 15 novembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 décembre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 décembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <grandforum-marieclaire.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Carte professionnelle d'avocat de Me V. représentant le Requéant ;
- Extrait Kbis du 09 novembre 2016 de la société MARIE CLAIRE ALBUM immatriculée le 30 décembre 1994 sous le numéro 552 062 770 au R.C.S. de Nanterre et ayant notamment pour activité « la vente d'espaces publicitaires sous toutes ses formes ; la publication, l'exploitation, le développement sous quelque forme que ce soit de tous périodiques et publications etc. » ;
- Publication au BOPI 92/20 de l'enregistrement par le Requéant des marques françaises suivantes :
 - o « marie claire » numéro 1 712 365 déposée le 17 décembre 1991 pour les classes 3, 5, 9, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32 et 41 et renouvelée le 09 juin 1988 et le 04 décembre 1990 ;
 - o « MARIE-CLAIRE » numéro 1 712 366 déposée le 17 décembre 1991 pour les classes 1 à 42 et renouvelée le 03 février 1986 et le 17 avril 1987 ;
- Publication au BOPI 01/48 NL - VOL.II du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « MARIE-CLAIRE » numéro 1 712 366 enregistrée le 17 décembre 1991 dûment renouvelée le 16 août 2001 pour les classes 1 à 42 ;
- Publication au BOPI 11/39 - VOL.II du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services des marques françaises suivantes :
 - o « MARIE CLAIRE » numéro 1 712 365 enregistrée le 17 décembre 1991 dûment renouvelée le 17 août 2001 pour les classes 3, 5, 9, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 41 ;
 - o « MARIE CLAIRE » numéro 1 712 366 enregistrée le 17 décembre 1991 dûment renouvelée le 17 août 2001 pour les classes 1 à 45 ;
- Tableau général des inscriptions des BOPI 03/09 NL – VOL.II, 05/05 – VOL.II, 05/34 – VOL.II, 06/24 – VOL.II et 10/13 – VOL.II concernant la concession de licence existante sur la marque française numéro 1 712 366 ;
- Tableau général des inscriptions des BOPI 06/38 - VOL.II, 09/47 – VOL.II concernant la résiliation de licence portant sur la marque française numéro 1 712 366 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « marie claire », numéro 004786935 enregistrée le 06 décembre 2005, modifiée le 19 octobre 2011 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 38 et 41 ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéant, la société MARIE CLAIRE ALBUM :
 - o <marieclaire.fr> enregistré le 11 septembre 1998 ;
 - o <marieclairemaison.fr> enregistré le 22 novembre 2000 ;
 - o <marieclairemaison.com> enregistré le 10 août 2000 ;
 - o <marieclaireidees.com> enregistré le 10 août 2000 ;
 - o <marieclaireidees.fr> enregistré le 22 novembre 2000 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <marieclaire-maison.fr> enregistré le 29 février 2012 sous diffusion restreinte ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> enregistré le 05 juillet 2016 sous diffusion restreinte ;
- Courriel du Requérant adressé au Titulaire, le 23 septembre 2016, le mettant en demeure de cesser l'usage du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> et de rétrocéder le nom de domaine à son bénéfice ;
- Courriel du Titulaire adressé au Requérant, le 30 septembre 2016, en réponse au courriel de mise en demeure du 23 septembre 2016 du Requérant ;
- Courrier du représentant du Requérant adressé au Titulaire, le 12 octobre 2016, le mettant en demeure de cesser l'usage du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> et de rétrocéder le nom de domaine à son bénéfice ;
- Echanges de courriels, du 12 au 21 octobre 2016, entre le représentant du Requérant et le Titulaire, concernant la cession du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 23 septembre 2016 envoyé à l'Afnic et réponse de cette dernière le 23 septembre 2016 concernant le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> ;
- Extrait Kbis du 09 novembre 2016 de la société L N A immatriculée le 14 avril 2011 sous le numéro 511 322 422 au R.C.S. de Nanterre et ayant notamment pour activité le « référencement, création de sites internet » ;
- Extrait du site internet <http://www.whois.domaintools.com> identifiant :
 - o La société L N A comme « associated with 760 other domains » ;
 - o La société STELNAEURL comme « associated with 142 other domains » ;
 - o La société MARIE CLAIRE ALBUM comme « associated with 349 other domains » ;
- Capture d'écran des dernières ventes réalisées par la société DOMRAIDER dont le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> le 13 juillet 2016 ;
- Diverses captures d'écrans du site internet <http://www.marieclairegroup.com> et notamment des pages :
 - o « Le groupe » ;
 - o « L'historique du Groupe » ;
 - o « Les activités et diversification » ;
 - o « En France » : « La presse », « Le digital », « Les éditions », « Le copyright », « Les boutiques » ;
 - o « A l'international » : « Les pays », « Les éditions », « Les sites internationaux », « Les licences produits » ;
 - o « Nos engagements » : « Le grand forum Marie Claire ».
- Page wikipédia du 10 novembre 2016 dédiée à Marie Claire ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.acpm.fr> concernant :
 - o Le classement des sites internet en octobre 2016 ;
 - o Le classement presse magazine 2015-2016 ;
 - o La fiche du groupe Marie Claire et ses tendances ACPM en octobre 2016 ;
- Liste des récompenses accordées au Requérant à travers le Monde de 1997 à 2013 ;
- Communiqué du Requérant daté du 07 mai 2004 intitulé « Marie Claire récompensé aux prix des magazines de l'année » ;
- Article de blog paru sur le site internet <http://www.marieclaire.fr>, intitulé « Des fragrances très « Marie Claire ! » » ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4ème chambre, section A du 27 septembre 2006 S.A. MARIE CLAIRE ALBUM C/ SARL PRODUCCIONES ANA SANDRA, Société ALMACENES MARIOLA considérant que « la notoriété de la marque MARIE CLAIRE pour désigner un magazine féminin de mode n'est pas contestée et est établie par la preuve d'une longue exploitation tant en France qu'à l'étranger et les enquêtes de marché » ;
- Copie de l'avis du Jury des magazines de l'année 2008 déclarant MARIE CLAIRE MAISON, meilleur magazine de décoration et de jardinage ;
- Copie de l'avis du Jury des magazines de l'année 2010 déclarant MARIE CLAIRE MAISON, meilleur magazine de décoration ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <marieclairemaison.com> ;

- Résultats obtenus après une recherche d'articles en relation avec le terme « chauffagiste » sur le site internet <http://www.maisonclairemaison.com> ;
- Capture d'écran du moteur de recherche de « boutiques de décoration, de design, brocantes et artisans » disponible sur le site internet <http://www.maisonclairemaison.com> et résultat de ce moteur de recherche après une recherche sur le terme « chauffage » ;
- Copie du programme 2014 et 2016 « Le grand forum marie claire » ;
- Affiche de publicité concernant « Le grand forum marie claire 2015 » ;
- Capture, datée du 07 juin 2012, d'un article extrait du site internet <http://www.marieclaire.fr> intitulé « Le grand forum Marie Claire en vidéo : comment obtenir l'égalité salariale hommes-femmes ? » ;
- Divers articles concernant Le grand forum Marie Claire et notamment :
 - o Article extrait du site internet <http://www.20minutes.fr> intitulé « Najat Vallaud-Belkacem : Nous souhaitons mettre en place un observatoire national des violences sexuelles » paru le 07 juin 2012 ;
 - o Article extrait du site internet <http://www.francetvinfo.fr> intitulé « Le Grand Forum Marie-Claire » paru le 04 juin 2015 ;
 - o Article extrait du site internet <http://www.magicmaman.com> intitulé « Grand Forum Marie Claire : votre avis compte ! » paru en 2014 ;
 - o Article extrait du site internet <http://www.baume-et-mercier.fr> intitulé « Baume et Mercier au grand forum Marie Claire 2015 » ;
 - o Article, à contenu vidéo non consultable, extrait du site internet <http://video-streaming.orange.fr> intitulé « Le grand forum Marie Claire : résumé des interventions » ;
 - o Article, à contenu vidéo non consultable, extrait du site internet <http://www.jesuistop.fr> intitulé « Vidéo de Blandine Métayer au grand forum Marie Claire : Comment obtenir l'égalité salariale hommes-femmes ? » paru le 16 juin 2011 ;
- Capture d'un twitt, daté du 02 novembre 2016, du Requérant concernant « Le grand forum marie claire 2016 » ;
- Article extrait du site internet <http://www.abc-luxe.com> intitulé « Jean-Paul L., un entrepreneur au sein du groupe Marie Claire » paru le 20 janvier 2016 ;
- Article extrait du site internet <http://www.offremedia.com> intitulé « Marie Claire poursuit sa stratégie de diversification avec l'événement musical « Les nuits Claires » » paru le 06 février 2015 » ;
- Capture d'écran des pages internet vers lesquelles renvoyait le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> en date des 19 mai 2014, 01 août 2015, 18 novembre 2015 et 09 janvier 2016 ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « grand forum marie claire » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 10 novembre 2016 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France « grand forum marie claire » enregistrées au nom de « S. », puis de « Ina » ;
- Résultats obtenus le 10 novembre 2016 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France « grand forum » enregistrées au nom de « S. » ;
- Résultats obtenus le 02 novembre 2016 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France « Marie Claire » enregistrées au nom de « LNA EURL », puis de « Dominique S. » et enfin de « Ina ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« MARIE CLAIRE ALBUM (ci-après la Requérante), appartenant au Groupe MARIE CLAIRE, édite plus de 80 revues périodiques et une cinquantaine de sites internet dans le monde (Pièce n°1). La Requérante est notamment titulaire de la marque française MARIE CLAIRE n°1712366 déposée le 17/12/1991 couvrant les « revues » en classe 16 et de la marque de l'Union Européenne MARIE CLAIRE n°4786935 déposée le 6/12/005 pour des services de "publication électronique de

périodiques en ligne”, régulièrement renouvelées depuis (pièces n°2), sous lesquelles elle exploite le célèbre magazine MARIE CLAIRE et le site <marieclaire.fr>.

Tant le magazine MARIE CLAIRE que le site éponyme connaissent un succès non démenti et jouissent d’une grande renommée en France notamment reconnue par la Cour d’appel de Paris (Pièce n°3). Le Groupe MARIE CLAIRE est ainsi n°1 de la presse féminine haut de gamme et n°2 de la presse féminine en ligne.

La marque MARIE CLAIRE est en outre connue pour de nombreux produits grâce à une activité en licensing (prêt à porter, maroquinnerie, décoration, etc.)

Dans le prolongement du magazine MARIE CLAIRE, la Requérante a créé plusieurs titres dérivés tels que MARIE CLAIRE IDEES ou MARIE CLAIRE MAISON édité depuis 1967 et devenu depuis lors une référence incontournable pour l’univers de la maison, proposant un carnet d’adresses de plus de 4000 boutiques, artisans etc... (Pièce n°4).

La Requérante a créé un évènement annuel – le Grand Forum MARIE CLAIRE- destiné à promouvoir la cause féminine (Pièce n°5).

Le premier Grand Forum MARIE CLAIRE s’est tenu en mars 2011 et, compte tenu de son succès, a été reconduit chaque année depuis lors. Le prochain Grand forum MARIE CLAIRE se tiendra le 25 novembre 2016.

Afin de promouvoir cet évènement, la Requérante exploitait depuis 2014 le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> sur lequel les participants pouvaient prendre connaissance du programme et s’inscrire (Pièce n°6).

Or, lorsque la Requérante a souhaité mettre à jour son site internet en vue de la prochaine édition du Grand Forum MARIE CLAIRE, cette dernière a constaté que le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> avait été réservé par un tiers et était exploité pour promouvoir des services de chauffagiste (Pièce n°7).

Sur demande de levée d’anonymat, l’AFNIC précisait que le nom de domaine avait été réservé par « [prénom nom] » (ci-après le « Titulaire ») (Pièce n°8).

Il apparaît que le Titulaire est une société spécialisée dans le référencement de noms de domaine; profitant de l’expiration du nom de domaine, le Titulaire a « acquis » ce dernier aux enchères auprès de DOMRAIDER pour un prix de 20 euros (Pièces n°9, 10 et 11).

La Requérante a adressé une lettre au Titulaire soulignant le risque de confusion pouvant exister entre l’exploitation du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> et ses droits antérieurs et sollicitant amiablement la rétrocession du nom de domaine (Pièce n°12).

Le Titulaire a indiqué ne pas souhaiter donner suite favorable à sa proposition amiable sauf à ce que la Requérante prenne en charge « l’ensemble des coûts qu’une telle opération générerait pour [sa] société » qu’elle estimait à 3.000 euros sans plus de précision (Pièce n°13).

A la suite de divers échanges (Pièces 14-17) et faute d’accord, la Requérante a engagé la présente procédure sur le fondement de l’article L.45-2 alinéa 2 du CPCE.

La Requérante est fondée à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> alors qu’elle dispose d’un intérêt à agir du fait de l’atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle (1.), que le Titulaire ne dispose d’aucun intérêt légitime à exploiter le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> (2.) et que de surcroît ce dernier est de mauvaise foi (3.).

1. L’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante et intérêt à agir

La Requérante est titulaire :

- de la marque française MARIE CLAIRE n°1 712 366 déposée le 17 décembre 1991 et régulièrement renouvelée depuis, couvrant les « revues » en classe 16 ;
- de la marque de l’Union Européenne MARIE CLAIRE n°4786935 déposée le 6 décembre 2005 pour des services de “publication électronique de périodiques en ligne” et régulièrement renouvelée depuis; (Pièce n°2);
- de nombreux noms de domaine déclinant la marque MARIE CLAIRE largement exploités, notamment <marieclaire.fr> <marieclaire.com>, <marieclairefashion.com>, <marieclaireidees.fr>, <marieclairemaison.fr> (Pièce n°18).

La marque MARIE CLAIRE jouit d’une importante renommée en France et dans le monde (Pièce n°3).

Or, l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : [...]

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. »

L'article L.713-5 du CPI dispose quant à lui que : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. [...] »

Dans le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr>, la marque MARIE CLAIRE est l'élément dominant et distinctif et le consommateur sera naturellement enclin à penser qu'il s'agit d'un site appartenant ou affilié à la Requérante.

L'internaute sera d'autant plus enclin à parvenir à cette conclusion que :

- La marque MARIE CLAIRE jouit d'une importante renommée (Pièce n°3) ;
- Le nom de domaine en cause était précédemment exploité par la Requérante (Pièce n°6) ;
- La Requérante organise chaque année un événement bénéficiant d'une réelle notoriété sous le nom GRAND FORUM MARIE CLAIRE; (Pièces n°5 et 6) ;
- La Requérante exploite de nombreux sites internet déclinant MARIE CLAIRE dans le nom de domaine (Pièce n°18) ;
- La Requérante dispose d'un titre dédié à la décoration et aux aménagements- MARIE CLAIRE MAISON- dans lequel sont référencés des artisans dont l'activité est en lien avec l'équipement et l'aménagement de la maison (Pièce n°4) ;

Or, le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> est exploité afin de promouvoir des activités de chauffagiste, activités également liées à l'aménagement de la maison (Pièce n°7) ;

Un consommateur moyen pourrait être porté à croire que le site <grandforum-marieclaire.fr> est édité avec le consentement ou en partenariat avec la Requérante.

Subsidiairement, cette exploitation du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> constitue une atteinte à la marque de renommée MARIE CLAIRE au sens de l'article L.713-5 du CPI. Il en résulte un risque de dilution tant du caractère distinctif que de la renommée de la marque MARIE CLAIRE. De tels faits sont susceptibles de constituer des actes de contrefaçon de la marque MARIE CLAIRE au sens des dispositions des articles L.713-3 et L.713-5 du CPI et portent donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle de MARIE CLAIRE au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE.

La Requérante dispose donc d'un intérêt à agir à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit, alors le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à son enregistrement et agit de mauvaise foi.

2. Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Il apparaît que le Titulaire :

- n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à « GRAND FORUM MARIE CLAIRE » et ne possède pas de droit de marque sur ce nom (Pièce n°21) ;
- n'a aucun lien avec la Requérante et il ne s'est vu octroyer aucune autorisation ni droit sur ce nom ;
- fait un usage commercial du nom de domaine et ce, dans l'intention de tirer indûment profit de la distinctivité et de la renommée de la marque et du nom de domaine MARIE CLAIRE.

Le Titulaire ne dispose donc d'aucun intérêt légitime.

Au surplus, le Titulaire apparaît de mauvaise foi.

3. Sur la mauvaise foi du Titulaire

Aux termes de l'article R.20-44-43 du CPCE, « peut caractériser la mauvaise foi le fait pour le titulaire d'un nom de domaine :

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

La mauvaise foi peut être appréciée en tenant compte d'un faisceau d'indices.

Or, en l'espèce :

- Le Titulaire est un professionnel du référencement parfaitement familier avec les règles

applicables en matière de noms de domaine ;

- Le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> était précédemment exploité par la Requérante, ce que le Titulaire ne pouvait ignorer ;

- La marque MARIE CLAIRE jouit d'une importante renommée qui ne pouvait être ignorée du Titulaire ;

- Le Titulaire a proposé le rachat du nom de domaine à la Requérante pour un montant de 2.800/3.000 euros au prétexte de frais engagés et sans aucune justification alors même que la Requérante a pu découvrir que le Titulaire avait acheté le nom de domaine 20 euros ;

Lorsque la Requérante a sollicité les éléments permettant de justifier des frais invoqués, le Titulaire a refusé de les produire.

- Enfin, alors même que le nom de domaine est enregistré au nom d'une société (professionnel du secteur), le Titulaire a choisi de procéder à l'enregistrement comme une personne physique pour pouvoir prétendre à l'anonymat, dissimuler au maximum son identité et ainsi rendre plus complexes les démarches de la Requérante.

Il ressort de ce qui précède que le Titulaire a manifestement réservé le nom de domaine litigieux pour tirer indûment profit de la renommée de la Requérante (pour proposer des services de chauffagiste auxquels la Requérante pourrait être associée alors qu'elle édite un titre dédié à la maison) et de lui en proposer le rachat à des conditions tout à fait déraisonnables.

Le Titulaire a acquis le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée de la Requérante et de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

En outre, le Titulaire a fait le choix de prétendre à un enregistrement du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> au nom d'une personne physique (« Dominique S. ») afin de pouvoir bénéficier indûment de la faculté de diffusion restreinte des données relatives au titulaire et ainsi rendre plus complexe l'identification de sa société.

Au vu de ces éléments le Titulaire apparaît de mauvaise foi.

Ainsi, le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> a été enregistré en violation des droits de la Requérante et en violation des dispositions l'article L.45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques alors que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à exploiter le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> et que de surcroît ce dernier est de mauvaise foi.

La Requérante sollicite dès lors, en application des articles L.45-2 al 2 et L.45-6 du CPCE le transfert du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> à son profit.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 décembre 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Echanges de courriels, du 21 au 23 septembre 2016, entre un représentant de la société CONCORDE EVENEMENT et le Titulaire concernant la cession du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> ;
- Courriel du Requérant adressé au Titulaire, le 23 septembre 2016, le mettant en demeure de cesser l'usage du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> et de rétrocéder le nom de domaine à son bénéfice ;
- Courriel du Titulaire adressé au Requérant, le 30 septembre 2016, en réponse au courriel de mise en demeure du 23 septembre 2016 du Requérant ;
- Echanges de courriels, du 12 au 21 octobre 2016, entre le représentant du Requérant et le Titulaire, concernant la cession du nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> ;
- Capture d'écran d'une page du site internet <http://www.grandforummarieclaire.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société MARIE CLAIRE ALBUM a introduit la présente procédure afin de solliciter le transfert à son profit du nom de domaine www.grandforum-marieclaire.fr.

Pour ce faire, elle dénature totalement la réalité des faits et présente la situation de manière fallacieuse et de parfaite mauvaise foi.

Il convient au contraire de rappeler la parfaite exactitude des faits.

I. Une fois le nom de domaine en cause retombé dans le domaine public, après de très nombreuses procédures de rappel qui ont immanquablement été faites pour permettre à la Requérante de renouveler ce nom si elle le souhaitait, la société LNA a effectivement acquis le nom en cause aux enchères, le 13 juillet 2016, via le site DOMRAIDER.

Il convient de rappeler que dès qu'un nom de domaine arrive à expiration, le titulaire reçoit quantité d'emails de relance pour permettre son renouvellement. Si ce nom avait présenté l'intérêt et l'importance que la Requérante indique aujourd'hui dans le cadre de la présente procédure, elle n'aurait très certainement pas manqué de le renouveler à bonne date et pendant toute la période de rédemption. Clairement, aucune mise à jour ou utilisation de ce nom de domaine et du site afférant n'a dû être fait pendant plusieurs mois et ce d'autant plus, que jusqu'au 21 septembre 2016, MARIE CLAIRE ne s'était visiblement même pas aperçue du changement de propriétaire de ce nom de domaine.

Contrairement aux allégations mensongères de MARIE CLAIRE, il n'y a donc absolument aucune manoeuvre de la part de LNA, mais simplement le fait que le titulaire de ce nom de domaine a sciemment fait le choix de ne pas le renouveler, de sorte qu'il pouvait être librement acquis par tout un chacun.

La société LNA, contrairement aux affirmations de MARIE CLAIRE, n'a en outre fait aucune démarche pour vendre ce nom de domaine. LNA n'a jamais eu l'intention de vendre ce nom de domaine, c'est MARIE CLAIRE qui a mandaté la société "Concorde événement" pour l'acheter. En effet, la société MARIE CLAIRE a désigné l'entreprise Concorde Evènement, par la voix de Monsieur D.L.P., pour solliciter de LNA le rachat du nom de domaine en cause et non l'inverse ! (pièce n°1)

En effet, comme cela ressort des échanges d'emails qui ne peuvent être contestés par MARIE CLAIRE, Monsieur [nom] a écrit et téléphoné au gérant de LNA à maintes reprises à compter du 21 septembre 2016 pour lui demander s'il accepterait de céder ce nom de domaine. Il a été indiqué par le gérant de LNA qu'il n'avait pas l'intention de vendre ce nom car il avait d'ores et déjà été attribué à l'un de ses clients.

Monsieur [nom], a rappelé le gérant de LNA à plusieurs reprises et a lourdement insisté pour que ce nom de domaine soit cédé alors que le gérant de la société LNA lui avait précisé qu'un contrat avec un client était en cours et qu'il ne pouvait donc pas le céder.

Toutefois et afin de tenter de simplifier la situation, le gérant de la société LNA s'est rapproché de son client, pour connaître sa position et celui-ci a souhaité le maintien du contrat sauf à être dédommagé, en exécution des termes du contrat les liant ; ainsi, si LNA devait le rompre pour vendre le nom de domaine, elle aurait été tenue de lui verser une indemnité ce qui a été exposé à Monsieur [nom] qui a tout de même insisté pour qu'un prix de cession soit fixé.

Uniquement en raison de l'insistance de MARIE CLAIRE, et de la demande de rachat faite par cette dernière, LNA s'est rapprochée de son client à qui le nom avait été attribué et a estimé le coût que représenterait pour son entreprise la vente de ce nom, compte tenu de ses engagements contractuels. Elle indiquait le montant de ce coût téléphoniquement à Monsieur [nom], soit 2.800 € (et non 3.000 € comme l'indique à tort MARIE CLAIRE). Le 23 septembre 2016, Monsieur [nom] indiquait téléphoniquement avoir eu l'accord de sa cliente sur ce montant et sollicitait de LNA une confirmation par e-mail.

Dès transmission de cet e-mail (pièce n°2), LNA était immédiatement destinataire, contre toute attente, d'un e-mail de mise en demeure de restitution gratuite de ce nom de domaine ! (pièce n°3)

C'est donc MARIE CLAIRE qui a indéniablement agi de parfaite mauvaise foi dans cette affaire, en exigeant une proposition de vente de ce nom de domaine pour tenter de l'utiliser dans le cadre de cette procédure.

En effet, après avoir lourdement insisté auprès du gérant de la société LNA pour avoir une proposition de rachat, elle tente très maladroitement d'utiliser la confirmation écrite sollicitée de LNA pour prétendre, à tort, dans le cadre de la présente procédure, que LNA aurait acheté ce nom

en vue de le revendre à MARIE CLAIRE.

La chronologie des faits et les échanges d'emails suffisent à démontrer qu'il n'en est rien. La tentative de manipulation de MARIE CLAIRE de convaincre personne ! (pièce N°1 à 3).

C'est donc la société MARIE CLAIRE qui a souhaité racheter ce nom de domaine et LNA qui a cherché à vendre ce nom !!

C'est ce que LNA a affirmé à maintes reprises tant à la société MARIE CLAIRE qu'à son avocat, qui avait suggéré une résolution amiable de ce différend mais qui, en réalité, correspondait à un transfert gratuit (sans même le prix de renouvellement du nom de domaine) du domaine en cause (pièce n°4 à 6).

Naturellement, LNA n'a pas fait suite à cette proposition qui n'en n'était pas une !

La société MARIE CLAIRE ALBUM prétend tout aussi faussement, que LNA n'aurait nullement justifié le montant en cause, à savoir 2.800 €. Or, cela est une nouvelle fois parfaitement erroné puisque la simple lecture des e-mails échangés suffit à constater que LNA avait, dès les premiers e-mails, parfaitement justifié que ce montant tenait compte du coût d'achat du nom de domaine, de son hébergement, de la création et la réalisation d'un site internet, de son référencement pour le type de service et mots clés sollicités par le client (chauffagiste) ainsi que le coût de résiliation contractuel avec son client que cela représentait pour elle.

II. 1 Pour le reste, et s'agissant de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle invoquée par MARIE CLAIRE, cette dernière, pour tenter de justifier que les conditions légales sont remplies, prétend qu'il existerait un risque de confusion justifiant le transfert du nom de domaine.

Or, il est bien évident qu'aucun risque de confusion dans l'esprit du public ne peut exister, avec le groupe de presse MARIE CLAIRE, les marques MARIE CLAIRE et ou les sites internet de ce groupe.

En effet et en premier lieu, le nom de domaine en cause est l'association des termes « grand forum » et « marieclaire », cette seconde partie constituant un prénom composé ou deux prénoms parfaitement usuels qui ne reflètent pas forcément l'image du magazine de mode « Marie Claire ».

En effet, « Marie Claire » ou « Marie » et « Claire » constituent, à titre principal des prénoms féminins parfaitement courants dont le magazine Marie Claire ne peut s'approprier l'utilisation, dès lors qu'aucun risque de confusion avec le groupe de presse ou son magazine n'existe.

Or, il est bien évident qu'il n'existe en l'occurrence aucun risque de confusion dans l'esprit du public dans la mesure où :

- aucune référence au magazine Marie Claire n'est faite dans le même site accessible via cette adresse ;

- aucune référence ou reproduction du nom MARIE CLAIRE, de sa charte graphique, de ses codes couleurs, de ses coordonnées... n'est faite sur le site accessible via cette adresse ;

- aucun mot clés ayant trait au magazine "Marie Claire" ni plus généralement au domaine de la presse ou de la mode n'a été référencé pour le site en cause (la recherche sur les moteurs de recherche du mot clé MARIE CLAIRE ne conduit pas au site accessible via l'adresse www.grandforum-marieclaire.fr)

- le site internet ne mentionne nullement un quelconque lien ou appartenance avec le groupe ou le magazine MARIE CLAIRE ;

Il suffit de consulter les pages du site accessible via l'adresse du nom de domaine en cause pour s'en convaincre (pièce n°8).

En effet, il s'agit d'un site d'un chauffagiste, sans aucune référence, lien ou confusion quelconque avec l'image de MARIE CLAIRE (pièce n°8)

Même si MARIE CLAIRE indique éditer un site dédié à la maison, il est bien évident qu'il ne relève pas de son activité d'éditer un site par lequel un chauffagiste propose des contrats d'entretien de chaudière ou des interventions de dépannage.

Il n'existe donc absolument aucun risque de confusion dans l'esprit du public, contrairement aux affirmations de pures circonstances de MARIE CLAIRE.

II.2 D'autre part et s'agissant de la prétendue mauvaise foi de la société LNA, l'argumentation de la société MARIE CLAIRE ALBUM est une parfaite accumulation de propos mensongers et dénaturant totalement la réalité.

Il est prétendu que LNA aurait agi de mauvaise foi en procédant à un dépôt anonyme qui aurait complexifié les démarches de la Requérante. Outre le fait que la société MARIE CLAIRE ALBUM

reconnait donc expressément que c'est bien elle qui a fait les démarches pour prendre contact avec la société LNA et solliciter le rachat du nom de domaine, il est parfaitement évident que les démarches n'ont pas été si difficile puisqu'elle a immédiatement pu prendre attache avec le Dirigeant de la société LNA.

En outre, il a été démontré au préalable que la société LNA n'a nullement acquis ce nom de domaine en vue de vendre, et qu'elle nullement été l'instigatrice de la demande de rachat faite par la société MARIE CLAIRE elle-même.

Enfin et surtout, il est parfaitement inexact d'indiquer que la société LNA tirerait avantage de la renommée de la Requérante et de la confusion créée dans l'esprit du public.

Il a en effet été exposé que la société LNA ne fait aucun lien avec la société MARIE CLAIRE ALBUM, son groupe, son activité et plus généralement son image. De la même manière, il est patent que le site internet diffusé via l'adresse de ce nom de domaine ne tire aucunement profit de la notoriété de MARIE CLAIRE, comme prétendu à tort par cette dernière, aucune confusion ne pouvant être faite entre l'activité de chauffagiste du client de la société LNA et l'activité d'édition de MARIE CLAIRE (pièce n°8).

III. Enfin, il est précisé que la société MARIE CLAIRE ALBUM est également titulaire du nom de domaine www.grandforummarieclaire.fr, qui a été utilisé par cette dernière pour l'exploitation de son activité d'édition pour la saison 2016. La comparaison des contenus des deux sites confirme, s'il en était besoin, l'absence de tout risque de confusion ans l'esprit du public (pièces n°7 et 8).

Pour l'ensemble de ces raisons, la demande de la Société MARIE CLAIRE de transfert du nom de domaine « grandforum-marieclaire.fr » à son profit devra être rejetée.»

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 pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société MARIE CLAIRE ALBUM immatriculée le 30 décembre 1994 sous le numéro 552 062 770 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - o La marque française « marie claire » numéro 1 712 365 déposée le 17 décembre 1991 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 41 ;
 - o La marque française « MARIE-CLAIRE » numéro 1 712 366 déposée le 17 décembre 1991 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
 - o La marque de l'Union européenne « marie claire », numéro 004786935 enregistrée le 06 décembre 2005, modifiée le 19 octobre 2011 et dûment renouvelée pour les classes 38 et 41;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - o <marieclaire.fr> enregistré le 11 septembre 1998 ;
 - o <marieclairemaison.fr> enregistré le 22 novembre 2000 ;
 - o <marieclairemaison.com> enregistré le 10 août 2000 ;
 - o <marieclaireidees.com> enregistré le 10 août 2000 ;
 - o <marieclaireidees.fr> enregistré le 22 novembre 2000.

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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr>, composé de la marque « marie claire » reprise à l'identique et des termes « grand forum », désignant un espace destiné à l'échange de messages sur un thème donné, est similaire aux marques antérieures « marie claire » du Requéran et notamment :

- La marque française « marie claire » numéro 1 712 365 déposée le 17 décembre 1991 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 41 ;
- La marque française « MARIE-CLAIRE » numéro 1 712 366 déposée le 17 décembre 1991 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- La marque de l'Union européenne « marie claire », numéro 004786935 enregistrée le 06 décembre 2005, modifiée le 19 octobre 2011 et dûment renouvelée pour les classes 38 et 41.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société MARIE CLAIRE ALBUM.

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 :

- Selon le Requéran, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> ;
- Les résultats INPI ne permettent pas de relever de marques appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> ;
- Le Titulaire indique avoir enregistré le nom de domaine pour le compte de l'un de ses clients qui ne souhaite pas le rétrocéder sans compensation financière ; cependant il n'en apporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société MARIE CLAIRE ALBUM est titulaire de marques françaises et de l'Union européenne antérieures et notamment la marque française « MARIE-CLAIRE » numéro 1 712 366 enregistrée le 17 décembre 1991 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 protégées pour des « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires » ;
- Le Requéran est également titulaire de divers noms de domaine similaires au nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> et notamment :
 - <marieclaire.fr> enregistré le 11 septembre 1998 ;
 - <marieclairemaison.fr> enregistré le 22 novembre 2000 ;
 - <marieclairemaison.com> enregistré le 10 août 2000 ;
 - <marieclaireidees.com> enregistré le 10 août 2000 ;
 - <marieclaireidees.fr> enregistré le 22 novembre 2000 ;
- La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt de la 4^{ème} chambre, section A du 27 septembre 2006 S.A. MARIE CLAIRE ALBUM C/ SARL PRODUCCIONES ANA SANDRA, Société ALMACENES MARIOLA a considéré que « *la notoriété de la marque MARIE CLAIRE pour désigner un magazine féminin de mode n'est pas contestée et est établie par la preuve d'une longue exploitation tant en France qu'à l'étranger et les enquêtes de marché* » ;
- Le Requéran organise depuis 2010 l'événement « Le Grand Forum Marie Claire » ;

- Le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> est :
 - o Quasi dentique au nom donné, depuis 2010, par le Requérant à son événement Le Grand Forum Marie Claire présenté dans divers articles de presse et pour lequel participent des personnalités publiques ;
 - o Composé de la marque « Marie Claire » reprise à l'identique et des termes « grand forum », désignant un espace destiné à l'échange de messages sur un thème donné, activité exercée par le Requérant via son événement « Le Grand Forum Marie Claire ».
- Le Requérant via son magazine « Marie Claire Maison » propose notamment des articles en lien avec l'activité de chauffage de la maison et également un annuaire d'artisans chauffagiste ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> propose un service de mise en relation avec des artisans pour l'entretien de chaudière à Paris.

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <grandforum-marieclaire.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <grandforum-marieclaire.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 transmission du nom de domaine <grandforum-marieclaire.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 13 décembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

