



DÉCISION DE L'AFNIC

enjoyphoenix.fr

Demande n° FR-2017-01340

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JELLY BEAN

Le Titulaire du nom de domaine : La société CATCHTIGER

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : enjoyphoenix.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 mars 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 mars 2018

Bureau d'enregistrement : DOMEINWINKEL B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 avril 2017 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 04 mai 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 mai 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège), composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 06 juin 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Copie du passeport de la gérante de la société JELLY-BEAN ;
- Extrait Kbis du 01 décembre 2016 de la société JELLY-BEAN immatriculée le 18 juin 2015 sous le numéro 812 081 321 au R.C.S. de Lyon ;
- Notice complète de la marque française « ENJOY PHOENIX » numéro 4169787 enregistrée le 31 mars 2015 par la gérante de la société JELLY-BEAN pour les classes 3, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 35, 41, 44 et 45 ; cette marque ayant fait l'objet de la concession de licence numéro 659890 du 23 décembre 2015 au bénéfice de la société JELLY-BEAN (BOPI 2016-03) ;
- Capture d'écran de la base Whois du nom de domaine <enjoyphoenix.fr> enregistré le 03 mars 2017 par la société CATCHTIGER ;
- Capture d'écran du 13 avril 2017 de la page « À propos » du compte « EnjoyPhoenix » ouvert sur le site internet <https://www.youtube.com> depuis le 14 octobre 2010 pour la diffusion bihebdomadaire de vidéos « mode, beauté et lyfestyle » comptant 2 770 300 abonnés et 383 011 694 vues ;
- Capture d'écran du 11 janvier 2017 de la page « enjoyphoenix » sur le site internet <https://www.instagram.com> ;
- Capture d'écran du 19 avril 2017 du contenu du site internet sur le site internet <https://www.catchtiger.com/fr> ;
- Article « EN IMAGES. Le top 10 des YouTubeuses les plus influentes en France » paru sur le site internet <http://www.leparisien.fr> ;
- Courrier du 31 janvier 2017 envoyé par la société 1&1 Internet France au Requéran pour notifier l'expiration du nom de domaine <enjoyphoenix.fr> le 31 janvier 2017 ;
- Courrier fourni en langue anglaise sans traduction en langue française.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'article L 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications électroniques 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 .

DROIT ANTERIEUR

Madame [prénom nom] est une célèbre Youtubeuse, également connue sous le pseudonyme "EnjoyPhoenix".

Elle est titulaire de la marque « ENJOY PHOENIX » enregistrée le 31 mars 2015 sous le n°4169787 dont la société JELLY BEAN est concessionnaire.

Elle est également titulaire du nom de domaine www.enjoy-phoenix.fr

Elle était titulaire, jusqu'au 31 janvier 2017, du nom de domaine litigieux www.enjoyphoenix.fr, lequel n'a pu être réenregistré en raison de son rachat brutal par CATCHTIGER.

La marque ENJOY PHOENIX est une marque de renommée : elle a en effet été enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro n°4169787, mais elle est utilisée par Mademoiselle [prénom nom] comme pseudonyme et comme nom de sa chaîne YouTube depuis le 12 mars 2011, date de publication de la première vidéo sur sa chaîne : <https://www.youtube.com/user/EnjoyPhoenix/>.

Cette chaîne YouTube est suivie par plus de 2,7 millions d'abonnés.

Les vidéos qu'elle comporte totalisaient au début du mois de janvier 2017 pas moins de 360 129 528 vues.

Dans un classement réalisé par LE PARISIEN en 2016, ENJOYPHOENIX était classée :

- n°2 des 10 youtubeuses françaises les plus influentes,*
- 2ème Youtubeuse française en termes de nombre d'abonnés*

et était qualifiée de manière générale de Youtubeuse « la plus célèbre ».

Son compte Instagram "Enjoy Phoenix" est suivi par plus de 3,6 millions d'abonnés.

Il est ainsi incontestable que la marque antérieure ENJOY PHOENIX n°4169787 est une marque bénéficiant d'une renommée particulièrement importante, notamment à l'égard du public français, et que cette marque fait l'objet d'une exploitation particulièrement intensive sur internet.

RISQUE DE CONFUSION ET ATTEINTE A LA MARQUE

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque antérieure de renommée ENJOY PHOENIX n°4169787.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est un nom de domaine national (country code top level domain) désignant la France, comme le suffixe .fr l'indique.

Ainsi, il est incontestable que le nom de domaine enjoyphoenix.fr destiné au public français entraîne un risque de confusion avec la marque antérieure de renommée ENJOY PHOENIX n°4169787 qui a justement acquis sa renommée auprès du public français.

Ce d'autant plus que ce nom de domaine a longtemps été exploité par le requérant.

Le public ne pourra donc que penser qu'il est toujours la propriété du requérant, titulaire de la marque antérieure ENJOY PHOENIX n°4169787 .

MAUVAISE FOI ET ABSENCE D'INTERET LEGITIME

La réservation du nom de domaine national enjoyphoenix.fr, qui est destiné au public français, et qui reproduit à l'identique la marque de renommée ENJOY PHOENIX ne peut qu'être le fruit de la mauvaise foi du réservataire.

En effet, la marque de renommée ENJOY PHOENIX est particulièrement exploitée sur internet, soit via ce le nom de domaine enjoyphoenix.fr lorsqu'il était encore la propriété du requérant, soit via le nom de domaine enjoy-phoenix.fr, soit via les réseaux sociaux.

Le réservataire ne pouvait donc ignorer ni son existence, ni sa valeur, puisque le réservataire est un professionnel de la réservation et de la vente aux enchères de nom de domaine!

Le requérant est donc bien fondé à demander la transmission du nom de domaine litigieux.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 mai 2017.

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

- Copie du permis de conduire néerlandais de M. L. ;
- Copie du passeport néerlandais de M. L. ;
- Captures d'écrans de :
 - o L'onglet <enjoyphoenix.klikensteen.nl>, fourni en langues étrangères sans traduction en langue française ;
 - o Contenus pour un site internet « Enjoy Phoenix – Everything you like to know to enjoy Phoenix ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur, Faisant suite à la demande Syreli N°FR-2017-01340 et après avoir pris connaissance de l'argumentation du requérant, je souhaite vous apporter les observations suivantes. Notre société Domeinwinkel B.V. a réservé le nom de domaine enjoyphoenix.fr dans le but d'y établir un blog touristique sur la ville de Phoenix en Arizona (US). Nous avons d'ailleurs déjà préparé la maquette ainsi qu'une partie des contenus dudit site dont la mise en production a été interrompue par l'ouverture de la présente demande Syreli, le gel du domaine empêchant de lui affecter les serveurs DNS appropriés. Vous voudrez bien trouver ci-joint des captures d'écran du blog en l'état courant de sa préparation, attestant ainsi de la réalité de notre démarche. Vous noterez que la traduction en français des contenus présentés n'était pas encore faite à la date des captures mais était bien planifiée. Je tiens par ailleurs à préciser que notre société et son personnel étant basés aux Pays Bas, nous n'avons aucune connaissance de la notoriété de Mme. [nom] ni de son pseudonyme ou des marques déposées dont elle serait titulaire.

Je note toutefois que le champ d'activité de Mme. [nom] est restreint à l'univers des cosmétiques et n'aborde à aucun moment celui du tourisme aux Etats Unis. Outre la différenciation claire entre ces deux thématiques, la requérante n'est jamais citée ou même évoquée dans nos contenus. En conséquence, il ne peut y avoir aucun risque de confusion dans l'esprit du public. Nous contestons donc aussi bien l'absence d'intérêt légitime que la mauvaise foi qui sont avancés par le requérant et demandons à l'Afnic à bien vouloir procéder au rejet de la demande de transmission. ».

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 <enjoyphoenix.fr> était quasi identique à la marque française « ENJOY PHOENIX » numéro 4169787 enregistrée le 31 mars 2015 par la gérante du Requérant, la société JELLY-BEAN concessionnaire sur cette marque de la licence numéro 659890 depuis le 23 décembre 2015.

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 <enjoyphoenix.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « ENJOY PHOENIX » numéro 4169787 enregistrée le 31 mars 2015 par la gérante du Requérant, la société JELLY-BEAN concessionnaire sur cette marque de la licence numéro 659890 depuis le 23 décembre 2015.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société JELLY-BEAN.

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire :

- Déclare avoir enregistré le nom de domaine <enjoyphoenix.fr> dans le cadre d'un projet à savoir dans « *le but d'y établir un blog touristique sur la ville de Phoenix en Arizona (US)* » mais n'avoir pu le mettre en production du fait de la procédure SYRELI ;
- Fournit huit captures d'écrans de contenu en anglais sur la ville de Phoenix.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société JELLY-BEAN est concessionnaire de la marque française antérieure « ENJOY PHOENIX » enregistrée par sa gérante le 31 mars 2015 sous le numéro 4169787 pour les classes 3, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 35, 41, 44 et 45 ;
- La marque « ENJOY PHOENIX » est utilisée par le Requérant et sa gérante :
 - Pour la gestion et l'exploitation des droits à l'image de la gérante du Requérant connue sous le pseudonyme « EnjoyPhoenix » ainsi que pour celles des droits de propriété intellectuelle sur ses productions et notamment :
 - Sur le compte « EnjoyPhoenix » ouvert sur le site internet <https://www.youtube.com> pour la diffusion bihebdomadaire de vidéos « mode, beauté et lifestyle » comptant 2 770 300 abonnés et 383 011 694 vues en avril 2017 ;
 - Sur la page « enjoyphoenix » sur le site internet <https://www.instagram.com> suivie par plus de 3,6 millions d'abonnés ;
- Dans un classement « Le top 10 des YouTubeuses les plus influentes en France » paru en 2016 sur le site <http://www.leparisien.fr>, la gérante qualifiée de « *La plus célèbre YouTubeuse* » était identifiée sous son pseudonyme « EnjoyPhoenix » et classée :
 - La numéro 2 des 10 YouTubeuses les plus influentes en France ;
 - La seconde YouTubeuse en termes de nombre d'abonnés ;
- La gérante du Requérant a été titulaire du nom de domaine <enjoyphoenix.fr> ;
- Le Titulaire déclare avoir enregistré le nom de domaine <enjoyphoenix.fr> dans le cadre d'un projet à savoir dans « *le but d'y établir un blog touristique sur la ville de Phoenix en Arizona (US)* » ;
- Le Titulaire fournit huit captures d'écrans de contenu, en anglais dont la traduction en langue française est planifiée, contenu relatif à la ville de Phoenix destiné au projet de blog ;
- Le Titulaire est un professionnel de la récupération de noms de domaine ;
- Le Titulaire a récupéré le nom de domaine à l'issue de son non renouvellement par la gérante du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces et arguments du Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <enjoyphoenix.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 <enjoyphoenix.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 <enjoyphoenix.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 Montigny-le-Bretonneux, le 14 juin 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

