



DÉCISION DE L'AFNIC

loto-fdj.fr

Demande n° FR-2016-01271

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LA FRANCAISE DES JEUX

Le Titulaire du nom de domaine : La société DARCO TRANSPORTS INTERNATIONAL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : loto-fdj.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 septembre 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 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 29 novembre 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSE (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 janvier 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <loto-fdj.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 15 décembre 2015 de la société LA FRANCAISE DES JEUX immatriculée le 23 août 1990 sous le numéro 315 065 292 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète, certificat d'enregistrement et certificat de renouvellement de la marque française « LOTO » enregistrée sous le numéro 3233275 le 26 juin 2003 et dûment renouvelée par le Requérant dans les classes 1 à 13, 16, 19 à 22 et 24 à 45 ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « LOTO » enregistrée sous le numéro 3592807 le 01 août 2008 par le Requérant dans les classes 1 à 45 ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « FDJ » enregistrée sous le numéro 3837036 le 06 juin 2011 par le Requérant dans les classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 à 39 et 41 à 43 ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « FDJ EURO MILLIONS » enregistrée sous le numéro 4035964 le 30 septembre 2013 par le Requérant dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 ;
- Notice complète et copie certifiée de la demande de marque de l'Union européenne de la marque de l'Union européenne semi-figurative « LOTO », enregistrée sous le numéro 7556996 le 28 janvier 2009 par le Requérant dans les classes 5 à 13, 15 à 38, 41, 42, 44 et 45 ;
- Notice complète et copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « FDJ » enregistrée sous le numéro 8541708 le 10 septembre 2009 par le Requérant dans les classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 et de 34 à 43 ;
- Extrait du 31 octobre 2016 de la base Whois du nom de domaine <loto-fdj.fr> enregistré le 29 septembre 2016 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans du :
 - o 11 juillet 2016 de la page du site internet <https://www.fdj.fr/jeux/jeux-de-tirage/keno/resultats> ;
 - o 31 octobre 2016 de la page du site internet <https://www.fdj.fr/accueil> ;
 - o 31 octobre 2016 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <loto-fdj.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I- Raison de la violation : faits et intérêt à agir de la requérante

La requérante est la société LA FRANCAISE DES JEUX, société d'économie mixte qui détient un monopole légal sur l'organisation des jeux de loterie sur l'ensemble du territoire français (Annexe 1.1).

La requérante est titulaire de nombreuses marques notamment sur les dénominations LOTO, FDJ et EURO MILLIONS parmi lesquelles :

- la marque verbale française « LOTO » n° 3233275 enregistrée le 26 juin 2003 pour désigner les

produits et services des classes n° 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 (Annexe 2.1) ;

- la marque semi-figurative européenne « » , n° 7556996 enregistrée le 28 janvier 2009 pour désigner les produits et services des classes n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 et 45 (Annexe 2.2) ;

- la marque semi-figurative française « » , n° 3592807 enregistrée le 1er aout 2008 pour désigner les produits et services des classes n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 (Annexe 2.3) ;

- la marque verbale européenne « FDJ » n° 8541708 enregistrée le 10 septembre 2009 pour désigner les produits et services des classes n°9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 (Annexe 3.1) ;

- la marque semi-figurative française « » n° 3837036 enregistrée le 6 juin 2011 pour désigner les produits et services des classes n°9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 (Annexe 3.2) ;

- la marque semi-figurative française (« FDJ EURO MILLIONS ») n° 4035964, enregistrée le 30 septembre 2013 pour désigner les produits et services des classes n° 9, 16, 28, 35, 38 et 41(Annexe 3.3).

L'ensemble de ces marques fait l'objet d'une exploitation intensive de la part de la requérante depuis leur dépôt.

Elles sont notamment exploitées sur son site Internet < www.fdj.fr >, enregistré en 2004, de la façon suivante : (Annexe 1.2)

La requérante a eu la surprise de constater le 19 octobre 2016 que le nom de domaine < www.loto-fdj.fr >, qui reproduit les marques LOTO, FDJ et EURO MILLIONS antérieures sans aucune autorisation, avait été enregistré le 29 septembre 2016 sous le nom de la société DARCO TRANSPORTS INTERNATIONAL vraisemblablement située au « 4 rue du pic vert, 94450 Limeil Brevannes ».

La société 1&1 Internet SE est désignée comme le Registrar de ce nom de domaine.

Des copies de l'imprimé des recherches effectuées dans la base de données WHOIS le 31 octobre 2016 sont jointes (Annexe 4).

II- Motifs de la demande

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

a) Le nom de domaine < www.loto-fdj.fr > porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services analogues à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée (article L.713-2 et L.713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

La requérante est titulaire de plusieurs enregistrements de marques sur les dénominations LOTO, FDJ et EURO MILLIONS.

Le nom de domaine reproduit les marques antérieures verbales et semi-figuratives « LOTO », « FDJ », « EURO MILLIONS » et « » comme en atteste la reproduction de la page d'accueil du site Internet disponible à l'adresse www.loto-fdj.fr (Annexe 5) :

En effet, les mots « LOTO » et « FDJ » sont repris à l'identique dans l'adresse du nom de domaine litigieux. La marque « EURO MILLIONS » est quant à elle reproduite sur le site Internet en cause notamment avec l'élément graphique qui la caractérise, à savoir une étoile dorée.

Aucune différence verbale ni graphique ne permet d'exclure le risque de confusion généré par l'existence de ce nom de domaine.

En outre, ce nom de domaine renvoie vers une page Internet qui reproduit volontairement les éléments caractéristiques des services habituellement proposés sous les marques de la FRANCAISE DES JEUX, à savoir un formulaire créé pour être confondu avec une page officielle de

la requérante.

Le site Internet www.loto-fdj.fr propose en effet à l'internaute de s'identifier en renseignant des informations personnelles telles que son adresse email, manifestement aux seules fins de tromper l'utilisateur et d'obtenir frauduleusement ses coordonnées bancaires.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine < www.loto-fdj.fr > est identique aux marques antérieures LOTO, FDJ et EURO MILLIONS au point de générer un risque de confusion incontestable dans l'esprit du public visé portant ainsi atteinte aux droits antérieurs de la requérante.

b) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine < www.loto-fdj.fr > ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ni d'aucun droit antérieur sur les dénominations LOTO, FDJ et EURO MILLIONS qui font l'objet de plusieurs enregistrements de marques.

Aussi, le titulaire du nom de domaine www.loto-fdj.fr ne dispose d'aucune autorisation pour reproduire lesdites marques.

Il résulte incontestablement de ce qui précède que :

- le défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <www.loto-fdj.fr> ;

- le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime pour l'enregistrement de ce nom de domaine, bien au contraire ;

- à ce jour, le défendeur fait toujours usage du nom de domaine litigieux sans aucune autorisation.

c) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Il est manifeste que le nom de domaine <www.loto-fdj.fr> est aujourd'hui détenu et exploité de mauvaise foi par le défendeur.

En effet, le nom de domaine renvoie vers un site Internet en langue française qui propose de rentrer ses coordonnées personnelles et bancaires, et reproduit sans droit ni titre les marques semi-figuratives antérieures de la FRANCAISE DES JEUX (Annexe 5).

Plus grave encore, la requérante a été informée par des consommateurs que des emails frauduleux tendant à obtenir ces mêmes informations personnelles notamment bancaires, étaient envoyés depuis l'adresse mail gain@loto-fdj.fr en lien direct avec le nom de domaine litigieux (Annexe 6).

Ce faisant, l'existence et l'exploitation du nom de domaine litigieux sont susceptibles d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui seraient fondés à trouver à cette adresse des informations sur les activités de la requérante, à l'instar des produits et services disponibles sur le site accessible à partir du nom de domaine < www.fdj.fr > depuis 2004.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine < www.loto-fdj.fr > est manifestement utilisé de mauvaise foi par le défendeur, essentiellement en vue de tirer profit de la notoriété des dénominations « LOTO » et « FDJ », de perturber les opérations commerciales de la requérante et surtout d'escroquer d'éventuels utilisateurs se rendant sur ce site internet en toute bonne foi.

Dans ces conditions, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert, du nom de domaine < www.loto-fdj.fr > dans les conditions de la décision à venir. ».

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 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 <loto-fdj.fr> était similaire aux marques du Requérant et notamment :

- À la marque française « LOTO » enregistrée sous le numéro 3233275 le 26 juin 2003 et dûment renouvelée par le Requérant dans les classes 1 à 13, 16, 19 à 22 et 24 à 45 ;
- À la marque française semi-figurative « FDJ » enregistrée sous le numéro 3837036 le 06 juin 2011 par le Requérant dans les classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 à 39 et 41 à 43.

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 <loto-fdj.fr>, composé du terme « LOTO », reprise à l'identique de la marque « LOTO », et du terme « FDJ », reprise à l'identique de la composante verbale de la marque « FDJ », est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment :

- À la marque française « LOTO » enregistrée sous le numéro 3233275 le 26 juin 2003 et dûment renouvelée et
- À la marque française semi-figurative « FDJ » enregistrée sous le numéro 3837036 le 06 juin 2011.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société LA FRANCAISE DES JEUX.

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 qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « LOTO » et « FDJ » antérieures au nom de domaine <loto-fdj.fr> ;
- Le nom de domaine <loto-fdj.fr> est similaire aux marques du Requérant car il est constitué par l'addition des termes « LOTO » et « FDJ » reprenant à l'identique chacune des marques antérieures du Requérant « LOTO » et « FDJ » ;
- Le Requérant, la société LA FRANCAISE DES JEUX, est la société d'économie mixte qui détient sur l'ensemble du territoire français un monopole légal sur l'organisation des jeux de loterie, activité exercée notamment via son site internet <https://www.fdj.fr> ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requérant permettent de constater que la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <loto-fdj.fr> :

- Est une page de « *jeux d'argent en ligne, jeux en ligne de hasard, tirage* », activités du Requéant couvertes par ses marques ;
- Porte des éléments faisant directement référence au Requéant tels que la reproduction à l'identique des éléments figuratifs des marques du Requéant, la présence des termes « FDJ® » ainsi que les mentions « *Je souhaite être alerté en cas de gains***, recevoir l'actualité du site fdj.fr (...) Ces informations sont nécessaires à la Française des jeux pour l'ouverture de ce compte (...)* ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <loto-fdj.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <loto-fdj.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 <loto-fdj.fr> au profit du Requéant.

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 03 janvier 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

