



DÉCISION DE L'AFNIC

parentsmagazine.fr

Demande n° FR-2017-01307

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société UNI EDITIONS
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : parentsmagazine.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 juin 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 11 juin 2017
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 février 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 14 février 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 mars 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <parentsmagazine.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 :

- Notice complète de la marque française « PARENTS » numéro 94522194 enregistrée le 30 mai 1994 par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 35, 38, 41 et 42 dont la propriété a été totalement transmise à la société UNI EDITIONS le 13 juin 2016 (inscription n°672033, BOPI 2016-28) ;
- Notice complète de la marque française « PARENTS » numéro 95552769 enregistrée le 10 janvier 1995 par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 28 dont la propriété a été totalement transmise à la société UNI EDITIONS le 13 juin 2016 (inscription n°672033, BOPI 2016-28) ;
- Notice complète de la marque française « PARENTS » numéro 3612270 enregistrée le 19 novembre 2008 par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 dont la propriété a été totalement transmise à la société UNI EDITIONS le 13 juin 2016 (inscription n°672033, BOPI 2016-28) ;
- Extrait du 07 février 2017 de la base Whois du nom de domaine <parentsmagazine.fr> enregistré le 11 juin 2015 sous diffusion restreinte ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran :
 - o <parents.fr> enregistré le 23 février 2005 ;
 - o <parentsachois.fr> enregistré le 05 décembre 2006 ;
 - o <blog-parents.fr> enregistré le 26 mars 2014 ;
 - o <parentsabo.com> enregistré le 26 mai 2003 ;
 - o <parentsmag.be> enregistré le 01 juillet 2005 ;
- Captures d'écrans d'un extrait des pages d'accueil des sites internet vers lesquels renvoient respectivement les noms de domaine : <parents.fr>, <parentsmagazine.fr> et <parentsabo.com> ;
- Extrait de l'article « PARENTS DEVIENT LE 1^{ER} SITE PARENTAL » paru le 04 mars 2015 sur le site internet <http://www.lagardere-pub.com> ;
- Historique du magazine PARENTS ;
- Données d'audience et de diffusion de 2012 à 2016 relatives au magazine mensuel « PARENTS » extraites du site internet <http://www.acpm.fr> ;
- Données d'audience et de diffusion de l'association pour le Contrôle de la Diffusion des Media relatives au magazine mensuel « PARENTS » de 1999 à 2003 ;
- Procès-verbaux annuels de contrôle de 2013 à 2016 établis par l'association pour le Contrôle de la Diffusion des Media sur la diffusion du magazine mensuel « PARENTS » ;
- Courriel de relance d'une mise en demeure envoyé le 20 septembre 2016 par le représentant du Requéran au Titulaire ;
- Courriel du 20 septembre 2016 envoyé par le Titulaire en réponse au courriel de relance ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 3^{ème} section du 13 mai 2003, S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES / Société PUBLICATIONS DU JOUR et M.X.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

DROITS ANTERIEURS

La société Requérante UNI EDITIONS est titulaire depuis 2016 de la marque PARENTS pour désigner notamment le célèbre magazine du même nom publié depuis 1970 à de nombreux exemplaires. PARENTS est leader de la Presse Familiale et la marque PARENTS jouit d'une notoriété certaine (voir en ANNEXE 3 l'historique de la marque, les chiffres élevés de diffusion et une décision du TGI de Paris du 13 mai 2003 faisant état de cette notoriété).

La Requérante est notamment titulaire des marques françaises PARENTS n°94.522.194 déposée le 30 mai 1994 en classes 9, 35, 38, 41, 42 et dûment renouvelée, PARENTS n°95.552.769 déposée le 10 janvier 1995 en classes 9, 16, 28 et dûment renouvelée, PARENTS n°08/3.612.270 déposée le 19 novembre 2008 en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et aussi des noms de domaine PARENTS.fr réservé le 23 février 2005, PARENTSACHOISI.fr réservé le 5 décembre 2012, BLOG-PARENTS.fr réservé le 26 mars 2014, PARENTSABO.com réservé le 26 mai 2003 et PARENTSMAG.be réservé le 1er juillet 2005. Vous trouverez en ANNEXE 2 une copie des marques, les fiches Whois et un extrait du site www.parents.fr. Remarque: UNI EDITION est bien inscrite en tant que nouveau propriétaire et notre Cabinet est toujours inscrit en tant que mandataire.

Or, nous avons relevé le nom de domaine PARENTSMAGAZINE.fr réservé le 11 juin 2015 au nom de Monsieur [prénom nom] (levée d'anonymat obtenue auprès de l'AFNIC) et qui renvoie à un site actif (voir fiche Whois et extrait Internet en ANNEXE 1).

RISQUE DE CONFUSION / ATTEINTE A DROITS ANTERIEURS

Le nom de domaine contesté PARENTSMAGAZINE.fr est composé de la marque antérieure notoire PARENTS placée en première position et du terme MAGAZINE, ici générique/dépourvu de distinctivité puisque le nom de domaine contesté renvoie à un blog qui correspond à un "magazine" en ligne qui propose différentes rubriques de conseils aux jeunes pères et mères, comme le fait le célèbre mensuel de la Requérante et d'ailleurs les marques antérieures citées couvrent les services d'éducation et de divertissement, l'édition de magazine, les publications électroniques, les produits similaires que sont les produits d'imprimerie tels que les magazines 'papier'...

Le nom de domaine présente clairement un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée car le public est amené à penser que le site Internet auquel il renvoie est géré par l'éditeur du célèbre magazine PARENTS ou qu'il lui est lié.

MAUVAISE FOI

Le réservataire du nom de domaine litigieux l'a sciemment réservé et l'utilise pour profiter du bon référencement du célèbre magazine de la société Requérante.

En réponse à notre lettre de mise en demeure, le réservataire écrivait le 20 septembre 2016:

"[...] Je félicite la marque PARENTS pour sa longévité. [...] sommes bien évidemment abonnés au magazine.

Je suis donc d'accord avec vous pour changer de nom de domaine, mais j'aimerais cependant conserver mon référencement SEO (bien que peu évolué date quand même de 2015) or [...] (voir e-mail en ANNEXE 4).

Nous lui avons suggéré d'opter pour un nom de domaine alternatif ne prêtant pas à confusion, tel que BLOGPOURLESPARENTS.fr ou CONSEILSPOURLES PARENTS.fr mais en dépit de nombreuses relances, le réservataire n'a finalement plus donné suite aux échanges pour régler le différend à l'amiable.

Même si aujourd'hui le nom de domaine litigieux renvoie à un site qui ne semble plus mis à jour (derniers articles datant de mai 2016?), il est important pour la Requérante que le nom litigieux ne soit plus référencé et d'éviter justement pour le public toute méprise quant à l'origine d'un site qui n'est pas dynamique. Compte tenu de l'atteinte à la marque antérieure notoire invoquée, nous vous demandons de décider le transfert du nom de domaine litigieux PARENTSMAGAZINE.fr à la société Requérante UNI EDITIONS.. »

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 <parentsmagazine.fr> était similaire :

- À la marque française « PARENTS » numéro 94522194 du Requérant enregistrée le 30 mai 1994 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 35, 38, 41 et 42 ;
- À la marque française « PARENTS » numéro 95552769 du Requérant enregistrée le 10 janvier 1995 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 28 ;
- À la marque française « PARENTS » numéro 3612270 du Requérant enregistrée le 19 novembre 2008 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Au nom de domaine <parents.fr> enregistré par le Requérant le 23 février 2005 ;
- Au nom de domaine <parentsmag.be> enregistré par le Requérant le 01 juillet 2005.

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 <parentsmagazine.fr> est similaire à la marque française antérieure « PARENTS » numéro 95552769 du Requérant enregistrée le 10 janvier 1995 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 28 car il est composé de la marque « PARENTS » dans son intégralité et du terme « MAGAZINE », produit couvert par la marque.

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

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 peut 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 françaises antérieures « PARENTS » exploitées pour un magazine mensuel à destination des familles ;
- Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine et notamment du nom de domaine <parents.fr> enregistré le 23 février 2005 et <parentsmag.be> enregistré le 01 juillet 2005 ;
- Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 mai 2003 relève « l'ancienneté

et la notoriété de la marque « PARENTS » dont le journal est diffusé depuis 1970 à un tirage moyen de 320 000 exemplaires, cette marque étant par ailleurs exploitée par de très nombreux licenciés ainsi que le montre le certificat de dépôt ; qu'au surplus, la marque « PARENTS » est la seule à désigner un magazine dont le titre comporte ce terme » ;

- Les pièces fournies par le Requérant démontrent que « PARENTS » est la marque de référence de l'univers parental tant dans la presse papier que sur internet en 2015 ;
- Le nom de domaine <parentsmagazine.fr> est composé de la reprise à l'identique de la marque antérieure « PARENTS » et du terme « MAGAZINE », produit couvert par la marque ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <parentsmagazine.fr> propose du contenu relevant du même contenu éditorial que celui proposé par le Requérant sous sa marque « PARENTS » ;
- Un échange de courriels avec le Titulaire montre que ce dernier n'ignore pas l'existence et les droits du Requérant.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <parentsmagazine.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 la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <parentsmagazine.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 <parentsmagazine.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 mars 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

