



DÉCISION DE L'AFNIC

le-petit-journal.fr

Demande n° FR-2018-01705

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE CANAL+
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : le-petit-journal.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 avril 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 15 avril 2019
Bureau d'enregistrement : DOMAINIUM sarl

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 octobre 2018 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 09 novembre 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN

(membre suppléant), Isabel TOUTAUD et Régis MASSE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 décembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Délégation de pouvoir de M. C., secrétaire général du Requéran à M.H., Directeur juridique du Requéran notamment en matière de représentation en justice ;
- Extrait Kbis du 06 août 2018 de la société GROUPE CANAL + immatriculée le 24 mai 2004 sous le numéro 420 624 777 au R.C.S. de Nanterre ;
- Extrait Kbis du 26 août 2018 de la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS immatriculée le 10 mai 2004 sous le numéro 329 211 734 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque française « LE PETIT JOURNAL DE CANAL+ » numéro 3837293, enregistrée le 07 juin 2011 par le Requéran et par la société CANAL+ France pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice du Requéran ;
- Notice complète de la marque française « LE PETIT JOURNAL ACTU » numéro 3700148, enregistrée le 21 décembre 2009 par la société CANAL+, devenue la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS le 30 janvier 2012, pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « LE PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE » numéro 3700144, enregistrée le 21 décembre 2009 par la société CANAL+, devenue la société SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS le 30 janvier 2012, pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « LE PETIT JOURNAL PEOPLE » numéro 3695954, enregistrée le 03 décembre 2009 par la société CANAL+, devenue la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS le 30 janvier 2012, pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés le 07 juin 2011 par le Requéran et notamment :
 - <lepetitjournaldecanalplus.com> ;
 - <le-petit-journal-de-canal-plus.com> ;
 - <lepetitjournaldecanalplus.fr> ;
 - <le-petit-journal-de-canal-plus.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <le-petit-journal.fr> enregistré le 15 avril 2018 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <le-petit-journal.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le GROUPE CANAL+, société domiciliée au 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, FRANCE (Annexe 1), produit et diffuse depuis plus de 30 ans, par le biais de sa filiale SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS (Annexe 2), de nombreuses émissions télévisées et notamment « LE PETIT JOURNAL » dont le titre est protégé par la marque suivante pour laquelle le GROUPE CANAL+ est titulaire :

- La marque verbale française « LE PETIT JOURNAL DE CANAL+ » n°113837293 déposée le 07 juin 2011 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 (Annexe 5);

Le GROUPE CANAL+, possède également les marques suivantes, par le biais de sa filiale SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS qui en est titulaire :

- La marque verbale française « LE PETIT JOURNAL ACTU » n°093700418 déposée le 21

décembre 2009 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 (Annexe 6) ;

- La marque verbale française « LE PETIT JOURNAL DE LA SEMAINE » n°093700144 déposée le 21 décembre 2009 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 (Annexe 7);

- La marque verbale française « LE PETIT JOURNAL PEOPLE » n°093695954 déposée le 03 décembre 2009 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 (Annexe 8).

Ci-après dénommées ensemble les « Marques LE PETIT JOURNAL » dont vous trouverez copies de la base de données INPI en annexes.

Le GROUPE CANAL+ possède également de nombreux noms de domaine sous cette dénomination, dont notamment :

- <LEPETITJOURNALDECANALPLUS.COM>, réservé le 07 juin 2011 (Annexe 9);

- <LE-PETIT-JOURNAL-DE-CANAL-PLUS.COM>, réservé le 07 juin 2011 (Annexe 10);

- <LEPETITJOURNALDECANALPLUS.FR>, réservé le 07 juin 2011 (Annexe 11);

- <LE-PETIT-JOURNAL-DE-CANAL-PLUS.FR>, réservé le 07 juin 2011 (Annexe 12).

Ci-après dénommés ensemble les « Noms de domaine LE PETIT JOURNAL » dont vous trouverez les extraits whois en annexes. Dans le cadre de la surveillance de ses noms de domaine, le GROUPE CANAL+ a relevé la réservation par Monsieur C. (« le Titulaire ») du nom de domaine <LE-PETIT-JOURNAL.FR>, le 15 avril 2018 (Annexe 13).

Le Collège conviendra que ce nom de domaine reprend à l'identique une grande partie des Marques LE PETIT JOURNAL ainsi que des Noms de domaine LE PETIT JOURNAL susvisés appartenant au GROUPE CANAL+ qui dispose donc dès lors d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPTe).

Cette reproduction induira nécessairement le public en erreur quant à l'origine de ce site Internet, de sorte qu'il sera porté à croire, à tort, que le nom de domaine <LE-PETIT-JOURNAL.FR> a été réservé et/ou est exploité directement par le GROUPE CANAL+.

Par conséquent, vous comprendrez que la réservation du nom de domaine <LE-PETIT-JOURNAL.FR>, bien que non encore exploité (Annexe 14), apparaisse gênante pour le GROUPE CANAL+ et « 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 » selon l'article L45-2 CPTe. L'association de l'extension « .FR » est d'autant plus préjudiciable pour un groupe international dont le siège social se situe en France et renforce ainsi le risque de confusion avéré dans l'esprit du consommateur.

En outre, le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le GROUPE CANAL+, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation des termes « LE PETIT JOURNAL », ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux. Selon les informations Whois (Annexe 13), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <LE-PETIT-JOURNAL.FR> le 15 avril 2018, soit de nombreuses années après la création de l'émission renommée, LE PETIT JOURNAL, diffusée sur CANAL+ et après l'enregistrement des marques et des noms de domaines du GROUPE CANAL+ et de sa filiale SOCIETE DE PRODUCTION DE CANAL PLUS. Par conséquent, le Titulaire, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du GROUPE CANAL+ au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Titulaire ne dispose d'aucun droit, ne fait donc l'objet d'aucun intérêt légitime et a nécessairement agit de mauvaise foi concernant le nom de domaine litigieux. Le GROUPE CANAL+ soutient, dès lors, que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses droits de propriété intellectuelle et ses noms de domaine.

Compte tenu de ce qui précède, le GROUPE CANAL+ disposant de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir et n'ayant pas réussi à obtenir une transmission préalable à l'amiable de la part du Titulaire, sollicite du Collège la transmission, à son profit, du nom de domaine litigieux <LE-PETIT-JOURNAL.FR > en application de l'article L45-2 du CPTe.».

Le Requérent 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <le-petit-journal.fr> est similaire :

- Aux marques du Requéant et notamment la marque française « LE PETIT JOURNAL DE CANAL+ » numéro 3837293, enregistrée le 07 juin 2011 par le Requéant et par la société CANAL+ France pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice du Requéant ;
- Aux noms de domaine du Requéant et notamment :
 - <lepetitjournaldecanalplus.com> enregistré le 07 juin 2011 ;
 - <le-petit-journal-de-canal-plus.com> enregistré le 07 juin 2011 ;
 - <lepetitjournaldecanalplus.fr> enregistré le 07 juin 2011 ;
 - <le-petit-journal-de-canal-plus.fr> enregistré le 07 juin 2011.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <le-petit-journal.fr> est similaire à la marque française antérieure « LE PETIT JOURNAL DE CANAL+ » numéro 3837293 enregistrée le 07 juin 2011 car il est composé des termes « LE PETIT JOURNAL » composants la marque du Requéant.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant déclare :

- N'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine <le-petit-journal.fr> ;
- Que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « LE PETIT JOURNAL DE CANAL+ » numéro 3837293 enregistrée le 07 juin 2011 ;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs et notamment :
 - o <lepetitjournaldecanalplus.com> enregistré le 07 juin 2011 ;
 - o <le-petit-journal-de-canal-plus.com> enregistré le 07 juin 2011 ;
 - o <lepetitjournaldecanalplus.fr> enregistré le 07 juin 2011 ;
 - o <le-petit-journal-de-canal-plus.fr> enregistré le 07 juin 2011.
- Le nom de domaine <le-petit-journal.fr> est composé d'une partie de la marque « LE PETIT JOURNAL DE CANAL+ » du Requérant ;
- Le Requérant indique qu'il diffuse sur sa chaîne télévisée « CANAL + » l'émission renommée « LE PETIT JOURNAL » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire « *a nécessairement agit de mauvaise foi concernant le nom de domaine litigieux [et qu'il] ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses droits de propriété intellectuelle* » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <le-petit-journal.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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 20 décembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

