



DÉCISION DE L'AFNIC

tf1-casting.fr

Demande n° FR-2018-01680

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TELEVISION FRANCAISE 1

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tf1-casting.fr

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

Date d'expiration du nom de domaine : 05 décembre 2018

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 septembre 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 octobre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Emilie TURBAT (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 novembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <tf1-casting.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 :

- Informations datées du 23 mai 2018 du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société TELEVISION FRANCAISE 1 immatriculée le 07 mai 1992 sous le numéro 326 300 159 au RCS de Nanterre et ayant pour sigle « TF1 » ;
- Capture d'écran, du 26 juin 2018, de la page « Organisation et activité du Groupe » du site web <http://www.groupe-tf1.fr> ;
- Notice complète de la marque française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Notice complète de la marque internationale ne désignant pas la France « TF1 » numéro 556537 enregistrée le 30 juillet 1990 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1.FR WWW.TF1.FR CLIQUEZ. VOUS SAVEZ TOUT. » numéro 99826408 enregistrée le 30 novembre 1999 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42, 43 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1 » numéro 1489724 enregistrée le 30 novembre 1988 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1 STORE » numéro 3394594 enregistrée le 29 novembre 2005 par la société TF1 ENTREPRISES et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1 VOD » numéro 3432717 enregistrée le 02 juin 2006 par la société TF1 VIDEO pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1 PUB PRODUCTION » numéro 98719837 enregistrée le 12 février 1998 par la société TF1 PUBLICITE PRODUCTION et régulièrement renouvelée pour les classes 38, 41 et 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - o <tf1.fr> enregistré le 04 décembre 1995 ;
 - o <tf1actualite.fr> enregistré le 03 juillet 2012 ;
 - o <tf1-info.fr> enregistré le 27 août 2009 ;
 - o <tf1-recrutement.fr> enregistré le 26 février 2014 ;
 - o <tf1-initiatives.fr> enregistré le 03 novembre 2015 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <tf1.com> enregistré le 02 avril 1998 dont le Titulaire n'est pas renseigné ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <tf1-casting.fr> enregistré le 05 décembre 2016 par Monsieur B. ;
- Capture d'écran du 28 juin 2018 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <tf1-casting.fr> ;
- Capture d'écran du 25 juin 2018, de la page « The voice : Le casting de la saison 8 est ouvert ! » parue le 18 mai 2018 sur le site web du Requéran <https://www.tf1.fr> ;

- Capture d'écran du 26 juin 2018, de la page « Koh-Lanta : Le casting de la prochaine saison est ouvert ! » paru le 18 mai 2018 sur le site web du Requéranant <https://www.tf1.fr> ;
- Résultats obtenus le 28 juin 2018 après une recherche de marques en vigueur enregistrées au nom du Titulaire dans les bases INPI, EUIPO et WIPO ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « TF1 CASTING » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 28 juin 2018 après une recherche sur les termes « tf1 casting » et « prénom et nom du Titulaire » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 28 juin 2018 après une recherche sur le terme « tf1 » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 28 juin 2018 après une recherche sur les termes « tf1 » et « casting » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courrier recommandé du 11 avril 2017 et courriel adressés au Titulaire par le Requéranant le mettant en demeure notamment de lui transférer le nom de domaine <tf1-casting.fr> ; courrier accompagné de la restitution de l'information à l'expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
- Décisions du Collège PREDEC de l'Afnic :
 - o N° FR00157 concernant le nom de domaine <auchan-online.fr> rendue le 31 mai 2010 ;
 - o N° FR00129 concernant le nom de domaine <hypermarche-leclerc.fr> rendue le 09 février 2010.
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o N° FR-2017-01338 concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> rendue le 06 juin 2017 ;
 - o N° FR-2017-01304 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> rendue le 07 mars 2017 ;
 - o N° FR-2016-01198 concernant le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> rendue le 06 septembre 2016.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Requéranante est la société TELEVISION FRANCAISE 1 (ci-après « TF1 »), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, ayant son siège social au 1 quai du point au jour, 92656 Boulogne Billancourt, France (Annexe n° 1).

La société TF1 est l'un des acteurs majeurs dans l'édition et la diffusion de programmes de télévision généralistes, en Europe et dans les pays francophones (Annexe n°2).

Les droits antérieurs exclusifs de la Requéranante

La dénomination « TF1 » fait l'objet d'une large protection à titre de marque en tout premier lieu en France et dans l'Union Européenne, mais également à l'international, notamment au travers des marques renommées suivantes qui sont exploitées :

- TF1, marque verbale française déposée le 22 novembre 1984 et enregistrée sous le n° (84)1290436 (dûment renouvelée) en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 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 (Annexe n° 3.1) ;

- [logo], enregistrement semi-figuratif international du 30 juillet 1990 enregistré sous le n° 556537(dûment renouvelée) en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41 (Annexe n°3.2) ;

- [logo], marque semi-figurative française déposée le 30 novembre 1988 et enregistrée sous le n° (88)1489724 (dûment renouvelée) en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 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, 45 (Annexe n°3.3) ;

- [logo], enregistrement semi-figuratif international n° 99826408 en date du 30 novembre 1999 (dûment renouvelée) en classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45 (Annexe n°3.4) ;

La Requéranante est également titulaire et exploite de nombreuses marques associant la

dénomination « TF1 » à un terme générique faisant référence à ses activités telles que :

- [logo] marque semi-figurative française n°3394594 en date du 29 novembre 2005 (dûment renouvelée) en classes 7, 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45 (Annexe n° 3.5)
- [logo], marque semi-figurative française n°3432717 en date du 2 juin 2006 (dûment renouvelée) en classes 9 ; 16 ; 35 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 ; 45 (Annexe n°3.6)
- [logo], marque semi-figurative française n°98719837, en date du 12 février 1998 (dument renouvelée) en classes 38 ; 41 ; 42 (Annexe 3.7)

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, la Requérente exploite divers noms de domaine au nombre desquels :

- <tf1.fr> enregistré le 4 décembre 1995 (Annexe n°4.1);
- <tf1.com> enregistré le 2 avril 1998 (Annexe n°4.2).

La Requérente est également réservataire et exploite de nombreux noms de domaine associant par un tiret la dénomination « TF1 » à un terme générique faisant référence à ses activités tels que :

- <tf1-actualite.fr> enregistré le 3 juillet 2012 (Annexe n° 4.3) ;
- <tf1-info.fr> enregistré le 27 août 2009 (Annexe n° 4.4) ;
- <tf1-recrutement.fr> enregistré le 26 février 2014 (Annexe n° 4.5) ;
- <tf1-initiatives.fr> enregistré le 3 novembre 2015 (Annexe n° 4.6).

La notoriété de la marque TF1

A raison de son ancienneté (premier dépôt en 1984, de son exploitation intensive, de son exploitation en France et à l'International et des efforts consentis par la Requérente au soutien de sa promotion, la marque TF1 bénéficie en outre d'une incontestable notoriété auprès des consommateurs français et étrangers.

Sa renommée a d'ailleurs été récemment confirmée par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01338 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Monsieur L. concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert) (Annexe n°13) :

« Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérent permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <wwwtf1.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

La Requérente a intérêt à agir

La société TF1 a constaté que le nom de domaine objet du litige, <tf1-casting.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFNIC en date du 5 décembre 2016 au nom de Monsieur [prénom nom] (Annexe n°5).

Le nom de domaine <tf1-casting.fr> renvoie vers la page type du registrar 1&1 Internet SE (Annexe n°6).

Sur la base des droits qu'elle détient sur la dénomination « TF1 » au titre de ses marques ainsi que de ses noms de domaine précités, la Requérente revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <tf1-casting.fr>.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits du Requérent

Aux termes de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques : « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

- 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
- 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 ».

1) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi

La Requérente soutient que le nom de domaine <tf1-casting.fr> porte atteinte aux différents noms de domaine qu'elle détient.

En effet, le nom de domaine litigieux n'est rien d'autre que la reproduction servile de l'un de ses principaux noms de domaine <tf1.fr> avec l'adjonction du terme générique « casting » qui fait

référence aux étapes de sélections des candidats de certains programmes télévisés de la Requérante (tels que les émissions « the Voice » et « Koh Lanta ») qui se déroulent sous forme de casting (Annexe n°7.1 et 7.2).

Cette atteinte a d'autant plus de répercussion qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension internet de premier niveau « .FR » associée à la France, pays dans lequel la Requérante exerce son activité à titre principal.

La réservation de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de la Requérante en ce qu'il crée une confusion dans l'esprit des internautes entre le nom de domaine <tf1-casting.fr> et les droits antérieurs de la Requérante.

Voir sur ce point la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire n° FR00157 Société GROUPE AUCHAN / [Monsieur] L. concernant le nom de domaine <auchan-online.fr> (transfert): « le nom de domaine <auchan-online.fr> est susceptible d'être confondu avec la marque « AUCHAN » car il reprend d'une part la marque « AUCHAN » et d'autre part le terme « online » faisant référence à l'activité du Requérant » (Annexe n°8) ;

Une telle imitation du nom de domaine et du sigle de la Requérante contribue à l'avilissement de ce signe ainsi qu'à sa banalisation, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil. Par conséquent, la Requérante allègue que le nom de domaine <tf1-casting.fr> porte atteinte à des droits que lui reconnaît la loi.

2) 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) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

La Requérante considère que le nom de domaine <tf1-casting.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques.

L'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que « [n]e peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; [...]

En l'espèce, le nom de domaine <tf1-casting.fr> reproduit servilement l'élément verbal unique de ses marques distinctives précitées « TF1 » en y ajoutant le terme générique « casting » précédé d'un tiret. Or, cet ajout n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques de la Requérante et le nom de domaine <tf1-casting.fr> mais, au contraire, le renforce dès lors que ce terme fait référence à certains programmes télévisés de la Requérante (tels que les émissions « the Voice » et « Koh Lanta ») qui se déroulent sous forme de casting (Annexes n°7.1 et 7.2).

Voir sur ce point :

- la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire n° FR00157 Société GROUPE AUCHAN / [Monsieur] L. concernant le nom de domaine <auchan-online.fr> (transfert): « le nom de domaine <auchan-online.fr> est susceptible d'être confondu avec la marque « AUCHAN » car il reprend d'une part la marque « AUCHAN » et d'autre part le terme « online » faisant référence à l'activité du Requérant » (Annexe n°8) ;

- la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire FR00129 L'association des centres Distributeurs E. Leclerc / Société TCENTER concernant le nom de domaine <hypermarche-leclerc.fr> (transfert) : « Le nom de domaine <hypermarche-leclerc.fr> est susceptible d'être confondu avec la marque « LECLERC » car il reprend d'une part la marque « LECLERC » et d'autre part le terme « hypermarché » faisant référence à l'activité du Requérant » (Annexe n°9) ;

En outre, la Requérante dispose de plusieurs marques et noms de domaine d'extension « .fr » composés de la dénomination « TF1 » suivie d'un terme générique désignant ses activités telles que « TF1 STORE », « TF1 VOD », « TF1 PUB PRODUCTION » s'agissant des marques et <tf1-actualite.fr>, <tf1-info.fr>, <tf1-recrutement.fr> et <tf1-initiatives> (Annexes 3.5 à 3.7 et 4.3 à

4.6).

La Requérente soutient qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.

En conséquence, la Requérente soutient que le Défendeur porte atteinte à son droit de marque.

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

La Requérente affirme que le titulaire du nom de domaine <tf1-casting.fr> ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

La Requérente indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée du terme « tf1 » ou « TF1 casting » au nom du Défendeur qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux dès lors que le Défendeur n'est titulaire d'aucune marque (Annexes n°10.1 à 10.3).

En outre, la Requérente constate que le Défendeur, personne morale, n'exerce aucune activité commerciale légitime sous le nom « tf1 casting » (Annexes n°11 et 12), le nom de domaine litigieux renvoyant vers la page type du registrar.

De plus, le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom « tf1 casting », ni sous un nom qui pourrait y être apparenté (Annexes n°10, 11 et 12).

La Requérente précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <tf1-casting.fr> le seul enregistrement du nom de domaine <tf1-casting.fr> ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point :

- la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01338 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Monsieur L. concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert) :

« Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérent n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <wwwtf1.fr> ;

- Le Requérent n'a aucune relation d'affaire avec le Titulaire ;

- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <wwwtf1.fr>.» (Annexe n°13)

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR- 2017-01304 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> (suppression) :

« Le Collège a constaté que :

- Selon le requérant, le Titulaire :

- o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <samsung-business.fr> ;
- o Ne lui est pas affilié.
- Les résultats INPI et INFOGREFFE ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <samsung-business.fr>. » (Annexe n°14)

c) La mauvaise foi du Défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012:

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou 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 nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- 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 de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine a été réservé et est vraisemblablement utilisé de mauvaise foi.

En effet, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dans la mesure où :

- une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir du mot-clé « TF1 » démontre que cette dénomination est attachée à la Requérante et à ses activités (Annexe n°15.1)

- une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir des mots-clés « tf1 » et « casting » renvoie directement vers les pages de casting de sélections des candidats pour les programmes télévisés phares de la Requérante (Annexe 15.2).

C'est ainsi en parfaite connaissance de cause que le Défendeur a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux afin de tromper le consommateur souhaitant accéder aux castings des programmes télévisés de la Requérante.

En outre, la Requérante – par l'intermédiaire de son conseil- a adressé, en vain et à plusieurs reprises, des mises en demeure aux Défendeurs afin qu'il procède au transfert de son nom de domaine.

Les 11 et 14 avril 2017, le conseil de la Requérante a adressé des lettres de mise en demeure par lettre recommandées avec accusé de réception au Défendeur. Or, ces dernières lui ont été retournées pour destinataire inconnu à l'adresse indiquée. La Requérante en conclut que les données de contact renseignées par le Défendeur lors de la réservation du nom de domaine litigieux sont manifestement fantaisistes (Annexes n°16 et 17).

Le 19 avril 2017, à défaut de parvenir à contacter le Défendeur par voie postale, le conseil de la Requérante a adressé au Défendeur un courriel comportant la mise en demeure précitée. Toutefois, le Requérant n'a jamais répondu à ce courriel (Annexe n°18)

Le fait que le nom de domaine renvoie actuellement vers la page type du registrar 1&1 ne saurait exclure la mauvaise foi du Défendeur dès lors qu'elle résulte des circonstances précitées.

En effet, l'AFNIC a ainsi déjà pu retenir la mauvaise foi du réservataire d'un nom de domaine inexploité. Voir notamment sur ce point la décision rendue dans l'affaire FR-2016-01198 concernant le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> (transfert) (Annexe n° 19) :

« Le Collège a constaté que :

o Le Requérant, l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC – A.C.D LEC est notamment titulaire de la marque française antérieure « LECLERC » enregistrée le 2 mai 1985, régulièrement renouvelée et exploitée à titre d'enseigne de ses grands magasins ;

o Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <mouvement-leclerc.com> enregistré

antérieurement au nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> ;

o Le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> reprend à l'identique le nom de domaine <mouvement-leclerc.com> du Requérant et sa marque « LECLERC » précédé du terme générique <mouvement> ;

o Le Mouvement E. Leclerc est une politique d'action menée par le Requérant depuis 1949 sur laquelle le Requérant communique au travers de son site web ; o Le Requérant a été élu « enseigne de l'année 2015 préférée des français » dans la catégorie de la grande distribution alimentaire ;

o La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> est une page d'attente de la société hébergeant le nom de domaine.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant sur le territoire français ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. »

Enfin, l'absence d'intérêt légitime du Défendeur et l'absence d'utilisation légitime du nom de domaine pour une activité distincte de celle de la Requérante confortent également sa mauvaise foi.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.

En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <tf1-casting.fr> au profit de la Requérante conformément aux articles L45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.»

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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <tf1-casting.fr> est similaire :

- Aux marques « TF1 » enregistrées par le Requérant et notamment :
 - o La marque française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
 - o La marque française semi-figurative « TF1 » numéro 1489724 enregistrée le 30 novembre 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - o <tf1.fr> enregistré le 04 décembre 1995 ;

- <tf1actualité.fr> enregistré le 03 juillet 2012 ;
- <tf1-info.fr> enregistré le 27 août 2009 ;
- <tf1-recrutement.fr> enregistré le 26 février 2014 ;
- <tf1-initiatives.fr> enregistré le 03 novembre 2015 ;
- Au sigle « TF1 » du Requéant, la société TELEVISION FRANCAISE 1 immatriculée le 07 mai 1992 sous le numéro 326 300 159 au RCS de Nanterre.

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 <tf1-casting.fr>, constitué d'une part de la marque «TF1» reprise à l'identique et d'autre part, du terme générique « casting » qui fait référence aux étapes de sélection des candidats de certains programmes télévisés de la Requéante, est similaire à la marque française antérieure « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 par le Requéant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société TELEVISION FRANCAISE 1.

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 constate que :

- Le Requéant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <tf1-casting.fr> ;
- Le Requéant n'a aucune relation d'affaire avec le Titulaire ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI, EUIPO, WIPO et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <tf1-casting.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société TELEVISION FRANÇAISE 1 est notamment titulaire de la marque française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42, et exploitée pour des produits et services de « Communications, Education et divertissement etc. » ;
- Le Requéant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs au nom de domaine litigieux et notamment le nom de domaine <tf1.fr> enregistré le 04 décembre 1995 ;
- Le Requéant communique via son site web <http://www.tf1.fr> sur les castings qu'il organise et notamment :
 - « The voice : Le casting de la saison 8 est ouvert ! » paru le 18 mai 2018 sur le site web du Requéant <https://www.tf1.fr> ;
 - « Koh-Lanta : Le casting de la prochaine saison est ouvert ! » paru le 18 mai 2018 sur le site web du Requéant <https://www.tf1.fr> ;
- Le Requéant est le premier groupe de télévision généraliste française ;
- Le nom de domaine <tf1-casting.fr> reprend à l'identique la marque « TF1 » et le sigle « TF1 » du Requéant ;

- Le nom de domaine <tf1-casting.fr> est composé de la marque « TF1 » reprise à l'identique et d'autre part, du terme générique « casting » qui fait référence aux étapes de sélection des candidats de certains programmes télévisés de la Requérante ;
- Le Titulaire réside en France.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <tf1-casting.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une 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 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <tf1-casting.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 <tf1-casting.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 20 novembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

