



DÉCISION DE L'AFNIC

publicisgroupe.fr

Demande n° FR-2018-01622

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PUBLICIS GROUPE SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : publicisgroupe.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 mars 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 mars 2019

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 juin 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 10 juillet 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), Loïc DAMILAVILLE et Régis MASSE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 09 août 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <publicisgroupe.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 de la société Publicis Groupe SA immatriculée le 02 novembre 1957 sous le numéro 542 080 601 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis de la société Publicis Conseil SA immatriculée le 28 novembre 1994 sous le numéro 304 765 332 au R.C.S. de Paris ;
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <publicisgroupe.com> et notamment :
 - o Accueil ;
 - o A propos de Publicis Groupe ;
 - o Mentions légales.
- Document de Référence 2017, Rapport financier annuel de Publicis Groupe ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « PUBLICIS » numéro 97699758 enregistrée le 16 octobre 1997 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 35 ; accompagnée de la publication de la demande d'enregistrement au BOPI 97/47 NL – VOL. I p. 225 et des renouvellements sans limitation de la liste des produits et services publiés aux BOPI 08/26 – VOL.II p. 454 et BOPI 17/45 – VOL.II p.74 ;
- Notice complète de la marque française « PUBLICIS GROUPE LIVE » numéro 3402333 enregistrée le 09 janvier 2006 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 38 et 41 ; accompagnée de la publication de la demande d'enregistrement au BOPI 06/07 – VOL. I p. 39 et du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services publié au BOPI 16/18 – VOL.II p. 304 ;
- Notice complète de la marque française « PUBLICIS » numéro 1385098 enregistrée le 19 décembre 1986 par la société Publicis Conseil SA et dûment renouvelée pour les classes 9, 16 et 35 ; accompagnée de la publication de la demande d'enregistrement au BOPI 87/21 p. 144 et des renouvellements sans limitation de la liste des produits et services publiés au BOPI 96/48 NL – VOL.II p. 207, au BOPI 07/48 – VOL.II p.211 et BOPI 16/51 – VOL.II p.377 ;
- Notice complète de la marque française « PUBLICIS » numéro 1302032 enregistrée le 12 mars 1985 par la société Publicis Conseil SA et dûment renouvelée pour les classes 35 et 41 ; accompagnée de la publication de la demande d'enregistrement au BOPI 85/33 p. 45 et des renouvellements sans limitation de la liste des produits et services publiés au BOPI 95/15 NL – VOL.II p. 115, au BOPI 05/31 – VOL.II p.195 et BOPI 15/25 – VOL.II p.208 ;
- Jugement du 13 février 2015 du Tribunal de Grande Instance de Paris, RG n°14/08938 ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <publicisgroupe.com> enregistré par le Requérant le 27 septembre 2002 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <publicisgroupe.fr> enregistré Monsieur ou Madame S. le 13 mars 2018 ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant au Titulaire effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « Nom et Prénom du Titulaire » dans la base INFOGREFFE ;
- Capture écran de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <publicisgroupe.fr> ;
- Captures écran du site Internet sedo.com proposant à la vente le nom de domaine <publicisgroupe.fr> ;
- Courriels du Titulaire rédigés en langue anglaise, du 24 avril, 14 mai et 17 mai 2018, adressés au Vice-Président du Requérant proposant à ce dernier la vente de son nom de domaine <publicisgroupe.fr> ; courriels accompagnés d'une traduction assermentée ;
- Article extrait du site web <http://www.lesechos.fr> intitulé « PUBLICIS : [Nom Prénom du Vice-Président du Requérant] » ;
- Décisions du Collège Syreli de l'Afnic et notamment :
 - o n°FR-2014-00566 concernant le nom de domaine <publiciz.fr> rendue le 17 mars 2014 ;
 - o n°FR-2016-01287 concernant le nom de domaine <lockheed.fr> rendue le 07 février 2017 ;
 - o n°FR-2017-01395 concernant le nom de domaine <pharmaprix.fr> rendue le 29 août 2017 ;
 - o n°FR-2017-01309 concernant le nom de domaine <stada.fr> rendue le 21 mars 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I- L'intérêt légitime de la Requérante

La société PUBLICIS GROUPE S.A. (ci-après "PUBLICIS" ou "Requérante"), fondée en 1926, est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays et compte près de 80.000 collaborateurs dans le monde. Depuis 2009, elle occupe la troisième place mondiale dans le secteur de la communication (Annexe 1: Extrait Kbis de la société Publicis Groupe SA; Annexe 2 : Extraits du site <http://www.publicisgroupe.com/fr>; Annexe 3 : Document de Référence 2017, Rapport financier annuel de Publicis Groupe, p. 1, 8, 14, 24, 29).

La Requérante est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur plusieurs marques enregistrées et notamment :

- Marque française "PUBLICIS" n°97699758, enregistrée le 16 octobre 1997 en classe 35 et dûment renouvelée (Annexe 4: certificat d'identité; déclaration de renouvellement et extrait à jour de la base de données de l'INPI de la marque PUBLICIS n°97699758);

- Marque française "PUBLICIS GROUPE LIVE" n°3402333, déposée le 9 janvier 2006 en classes 16, 35, 38 et 41 et dûment renouvelée (Annexe 5: certificat d'identité; déclaration de renouvellement et extrait à jour de la base de données de l'INPI de la marque PUBLICIS GROUPE LIVE n°3402333).

Sa filiale, PUBLICIS CONSEIL (Annexe 6: Extrait Kbis de la société Publicis Conseil SA) est également titulaire des marques suivantes :

- Marque française "PUBLICIS" n°1385098, déposée le 19 décembre 1986 en classes 9, 16 et 35 et dûment renouvelée (Annexe 7: certificat d'identité; déclaration de renouvellement; extrait à jour de la base de données de l'INPI de la marque PUBLICIS n°1385098);

- Marque française "PUBLICIS" n°1302032, déposée le 12 mars 1985 en classes 35 et 41 et dûment renouvelée (Annexe 8: certificat d'identité; déclaration de renouvellement; extrait à jour de la base de données de l'INPI de la marque PUBLICIS n°1302032);

La société PUBLICIS CONSEIL est mentionnée en page 205 du Rapport financier 2017 de PUBLICIS GROUPE comme une filiale intégrée (Annexe 3 : précitée).

Il convient de relever que la marque PUBLICIS bénéficie d'une forte notoriété dans le domaine de la communication. Un jugement du 13 février 2015 du Tribunal de Grande Instance de Paris

reconnait que l'élément verbal PUBLICIS est "connu et identifié par le public" (Annexe 9: Jugement du 13 février 2015, Tribunal de Grande Instance de Paris, RG n°14/08938).

La Requérante est également titulaire du nom de domaine <publicisgroupe.com>, réservé depuis le 26 septembre 2002 (Annexe 10: extrait Whois du nom de domaine <publicisgroupe.com>). Ce nom de domaine pointe vers un site Internet actif depuis de nombreuses années, ce site étant le site officiel de PUBLICIS (Annexe 2 : précitée). Ce nom de domaine est strictement identique au Nom de domaine litigieux sous une autre extension.

Enfin, il convient de noter que la Requérante est inscrite, depuis 1954, en tant que société anonyme à directoire au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 542 080 601 et sous la dénomination sociale "PUBLICIS GROUPE SA" (Annexe 1 : précitée). Le Nom de domaine litigieux reproduit donc à l'identique la dénomination sociale de la Requérante.

La Requérante étant titulaire de droits antérieurs sur le signe "PUBLICIS" et la dénomination "PUBLICIS GROUPE" (marques enregistrées, nom de domaine et dénomination sociale), elle a le plus grand intérêt à solliciter la transmission du Nom de domaine <publicisgroupe.fr> enregistré le 13 mars 2018 en fraude de ses droits.

Compte tenu de ce qui précède et de l'atteinte aux droits de la Requérante, cette dernière est recevable à agir au sens de l'article 45-6 du Code des Postes et des Télécommunications (ci-après "CPCE").

II- L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE

• Sur la violation des droits antérieurs de la Requérante :

Le Nom de domaine <publicisgroupe.fr> (ci-après le "Nom de domaine") a été réservé le 13 mars 2018 au nom de L. S. (ci-après le "Titulaire"), ainsi qu'en attestent les informations fournies par l'AFNIC sur son site Internet et l'extrait WHOIS de ce Nom de domaine (Annexe 11: Whois du nom de domaine <publicisgroupe.fr>, extraits de l'AFNIC et de domaintools.com).

L'enregistrement du Nom de domaine <publicisgroupe.fr> porte indéniablement atteinte aux droits antérieurs de la Requérante en ce qu'il reproduit, ou à tout le moins imite :

- les marques enregistrées "PUBLICIS" et "PUBLICIS GROUPE LIVE" de la Requérante et de sa filiale (Annexes 4, 5, 7 et 8 : précitées);
- la dénomination sociale "PUBLICIS GROUPE" de la Requérante (Annexe 1: précitée);
- le nom de domaine <publicisgroupe.com> de la Requérante (Annexe 10: précitée).

La Requérante veille scrupuleusement au respect de ses droits. Elle a d'ailleurs déjà obtenu auprès de l'AFNIC la suppression d'un nom de domaine <publiciz.fr> qui avait été enregistré en fraude de ses droits de propriété intellectuelle (Annexe 12: décision de l'AFNIC n°2014-00566).

En l'espèce, il sera constaté que l'enregistrement du Nom de domaine <publicisgroupe.fr> par le Titulaire porte indéniablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante au sens de l'article L.45-2 du CPCE.

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire du Nom de domaine n'a aucun lien avec la Requérante. Il ne dispose d'aucune autorisation s'agissant de la réservation ou de l'utilisation du Nom de domaine <publicisgroupe.fr>.

Une recherche sur la base de données des marques de l'INPI, interrogée par nom de titulaire "Monsieur ou Madame S.", démontre que ce dernier ne détient aucune marque en vigueur en France portant sur la dénomination "PUBLICIS" ou "PUBLICIS GROUPE". (Annexe 13: extrait de la base de données de l'INPI du 21 juin 2018).

Par ailleurs, une recherche effectuée sur le site Infogreffe concernant l'activité du titulaire du Nom de domaine n'a donné aucun résultat (Annexe 14: extrait du site Internet www.infogreffe.fr du 21 juin 2018).

La page internet vers laquelle le Nom de domaine dirige correspond à un site parking comportant un lien proposant l'achat du Nom de domaine pour la somme de 7999 euros (Annexe 15: captures écran du site Internet exploité sous le nom de domaine <publicisgroupe.fr>).

En cliquant sur le lien "Acheter ce domaine", l'internaute est ensuite redirigé vers une plateforme de vente proposant également l'achat du Nom de domaine pour 7999 euros. Le Titulaire n'a donc aucune intention d'utiliser le Nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou d'en faire un usage non commercial, au sens de l'article R.20-44-46 du CPE (Annexe 16: captures écran du site Internet sedo.com proposant l'achat du nom de domaine <publicisgroupe.fr>).

La réservation du nom de domaine <publicisgroupe.fr> a en réalité été effectuée par le Titulaire à des fins spéculatives.

Par conséquent, le Titulaire n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <publicisgroupe.fr>.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

En l'espèce, le Titulaire a réservé le nom de domaine <publicisgroupe.fr> en ayant parfaitement connaissance des droits antérieurs de la Requérante.

En effet, il sera rappelé que la marque PUBLICIS bénéficie d'une importante notoriété de sorte qu'elle était forcément connue du Titulaire lorsque ce dernier a décidé de procéder à l'enregistrement du Nom de domaine.

Ceci est d'autant plus vrai que, quelques semaines après l'enregistrement du Nom de domaine <publicisgroupe.fr>, le Président du Conseil de surveillance de PUBLICIS GROUPE SA, Monsieur L. recevait par email une proposition d'achat du Nom de domaine (Annexe 17: Email du 24 avril 2018 adressé au Président de PUBLICIS GROUPE et sa traduction assermentée).

Cette proposition était réitérée à Monsieur L., par un autre email, en date du 14 mai 2018 (Annexe 18: email du 14 mai 2018 adressé au Président de PUBLICIS GROUPE et sa traduction assermentée; Annexe 3 : précitée, page 2, présentation de Monsieur L.).

Cette même proposition était également adressée au Vice-Président Investor Relations & Strategic Financial Planning de PUBLICIS GROUPE, Monsieur B. par email du 17 mai 2018 (Annexe 19 : email du 17 mai 2018 adressé au Vice-Président financier de PUBLICIS GROUPE et sa traduction assermentée; Annexe 20 : extrait du site www.lesechos.fr et du site www.publicisgroupe.com sur Monsieur B.).

Au sein de chacune de ces propositions par email, le destinataire de l'email était invité à cliquer sur un lien internet, le renvoyant directement sur la page du site sedo.com lui permettant le rachat du nom de domaine <publicisgroupe.fr> moyennant la contrepartie de 7999 euros (Annexe 16: précitée).

Il sera également rappelé que le site parking exploité sur le Nom de domaine contient également un lien proposant l'achat du nom de domaine pour la somme de 7999 euros. (Annexe 15: précitée).

La jurisprudence de l'AFNIC considère de manière constante que la mauvaise foi est notamment caractérisée dès lors que la réservation du nom de domaine a pour objectif une revente à des fins spéculatives (Annexes 21 à 23 : Décisions AFNIC: FR-2016-01287, FR-2017-01395, FR2017-01309).

En l'espèce, il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de domaine, en parfaite connaissance des droits antérieurs de la Requérante, dans le seul but de lui revendre à un prix beaucoup plus élevé.

La mauvaise foi du Titulaire est donc patente.

Ainsi, conformément à l'alinéa 1 de l'article L. 45-6 du CPCE, la Requérante demande à l'AFNIC de transférer le nom de domaine <publicisgroupe.fr> à son nom.

Enfin, la Requérante certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige, n'est en cours au moment où elle formule sa demande. Si elle devait avoir connaissance d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire engagée concernant le nom de domaine litigieux, elle en informera immédiatement l'AFNIC.».

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 <publicisgroupe.fr> est :

- Identique à la dénomination sociale du Requérant, la société PUBLICIS GROUPE SA immatriculée le 02 novembre 1957 sous le numéro 542 080 601 au R.C.S. de Paris ;
- Similaire aux marques du Requérant et notamment :
 - o La marque semi-figurative française « PUBLICIS » numéro 97699758 enregistrée le 16 octobre 1997 dûment renouvelée pour la classe 35 ;
 - o La marque française « PUBLICIS GROUPE LIVE » numéro 3402333 enregistrée le 09 janvier 2006 dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 38 et 41 ;
- Identique au nom de domaine <publicisgroupe.com> enregistré par le Requérant le 27 septembre 2002.

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 constate que le nom de domaine <publicisgroupe.fr> est similaire à la marque antérieure « PUBLICIS » numéro 97699758 enregistrée par le Requérant le 16 octobre 1997 et dûment renouvelée pour la classe 35, car elle est composée de la marque reprise à l'identique et du terme « groupe » signifiant un ensemble d'entreprises, terme par ailleurs utilisé dans la composition de la dénomination sociale du Requérant, la société « PUBLICIS GROUPE SA ».

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

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 constate que :

- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <publicisgroupe.fr> ;
- Le Requérant indique n'avoir aucun lien avec le Titulaire ;
- Les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données INFOGREFFE et INPI ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <publicisgroupe.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société PUBLICISGROUPE est notamment titulaire de la marque française « PUBLICIS » numéro 97699758 enregistrée par le Requérant le 16 octobre 1997 et dûment renouvelée pour la classe 35 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <publicisgroupe.com> enregistré le 27 septembre 2002 ;
- Le Requérant est un des leaders mondiaux du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises ; il est présent dans plus de 100 pays ;

- Le nom de domaine du Titulaire <publicisgroupe.fr> est la reprise à l'identique, de la dénomination sociale du Requérant, du nom de domaine <publicisgroupe.com> et la reprise de la marque française antérieure « PUBLICIS » du Requérant ;
- Le nom de domaine <publicisgroupe.fr> renvoie vers une page du site web SEDO proposant à la vente le nom de domaine au prix de 7999 euros ;
- Les 24 avril, 14 mai et 17 mai 2018, le Requérant a été contacté par le Titulaire du nom de domaine <publicisgroupe.fr> afin de le lui proposer la vente ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <publicisgroupe.fr> principalement en vue de le vendre au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

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 <publicisgroupe.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 <publicisgroupe.fr> au profit du Requérant, la société PUBLICIS GROUPE SA.

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 10 août 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

