



DÉCISION DE L'AFNIC

loto-football.fr

Demande n° FR-2019-01818

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LA FRANCAISE DES JEUX
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : loto-football.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 mars 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 27 mars 2020
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 avril 2019 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 mai 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 mai 2019.

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 13 juin 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <loto-football.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 « LOTO SPORTIF » numéro 1735225 enregistrée le 12 mars 1985 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « LOTO » numéro 3158601 enregistrée le 10 avril 2002 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « LOTO » numéro 3592807 enregistrée le 01 août 2008 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 1 à 13, 15 à 45 ;
- Notice complète de la marque française « LOTO FOOT » numéro 96654440 enregistrée le 09 décembre 1996 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 9, 28 et 41 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <loto-football.fr> enregistré le 27 mars 2012 sous diffusion restreinte ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers de justice du 26 février 2019 à la requête du Requéran sur le contenu des sites web vers lesquels renvoient les noms de domaine <lotofoot.com>, <loto-football.fr> et <lotosportif.net> ;
- Courrier recommandé envoyé à Madame P. et Monsieur L. les mettant en demeure de rétrocéder le nom de domaine <loto-football.fr> au Requéran ;
- Capture d'écran, du 05 avril 2019, de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <loto-football.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«I. FAITS

1. Dans le cadre de cette procédure administrative, la Requéran est la société française LA FRANCAISE DES JEUX, société anonyme d'économie mixte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 315 065 292.

2. Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom de la Requéran est : Cabinet Bouchara Avocats [coordonnées complètes]

3. L'identité du titulaire du nom de domaine objet de la présente plainte est incertaine.

Ainsi, comme il ressort de l'extrait de la base de données Whois de l'hébergeur (Annexe 2 Extrait Whois du nom de domaine loto-football.fr), cette information est confidentielle.

Cela étant, il ressort des recherches de la Requéran que le nom de domaine <loto-football.fr> a été exploité sous la forme d'un site internet dont le Directeur d'édition serait, selon les informations indiquées au sein du site lui-même, Madame P.

Il est également indiqué au sein du site internet que le Rédacteur en chef serait Monsieur L.

L'adresse email de contact renseignée au sein du site internet est contact@loto-football.fr :

[capture d'écran partielle de la page « Mentions légales » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <loto-football.fr>] - (Annexe 2 Constat d'huissier du 26 février 2019, pages 5 à 21)

Le Conseil de la Requérente a adressé une lettre de mise en demeure à Madame P. et Monsieur L. à l'adresse email de contact précitée.

Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier, mais le site internet a été désactivé depuis (Annexe 8 – Extrait du site internet www.loto-football.fr du 5 avril 2019).

Il ressort des recherches de la Requérente et des informations qu'il a pu obtenir, que les titulaires potentiels du nom de domaine litigieux peuvent être contactés à l'adresse email : contact@loto-football.fr

4. Le litige porte sur le nom de domaine suivant : <loto-football.fr>

5. La Requérente intervient dans le domaine du jeu et plus précisément dans le domaine des jeux d'argent, de hasard, de chance et des paris sportifs.

La Requérente a eu la désagréable surprise de constater que le nom de domaine <loto-football.fr>, enregistré le 27 mars 2012, était exploité en reproduisant illicitement certaines marques de la Requérente.

Il apparaît sans équivoque que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux qu'il exploite en parfaite mauvaise foi.

C'est pourquoi la Requérente sollicite aux fins des présentes, à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

II. DISCUSSION

La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

A. La Requérente dispose d'un intérêt à agir car le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à des marques de produits ou de services sur lesquelles la Requérente a des droits

Comme indiqué précédemment, la Requérente intervient dans le domaine du jeu et plus précisément dans le domaine des jeux d'argent, de hasard, de chance et des paris sportifs.

La Requérente est à ce titre titulaire de plusieurs marques dûment enregistrées et renouvelées, à savoir notamment :

- *Marque française LOTO FOOT n° 96 654 440, déposée le 9 décembre 1996 et dûment enregistrée et renouvelée en classes 28 et 41, pour désigner notamment les produits et services suivants : « Appareils mobiles de tirage. Jeux d'adresse ; matériels de jeux et notamment roues de loterie et appareils de tirage. Divertissements radiophoniques ou télévisées. » (Annexe 6 - Notice INPI de la marque LOTO FOOT n°96654440).*

- *Marque française LOTO n° 02 3 158 601, déposée le 10 avril 2002 et dûment enregistrée et renouvelée en classes 28 et 41, pour désigner notamment les services suivants : « Organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort à buts de divertissements, à buts éducatifs ou culturels ; organisation de loteries n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, de paris, de pronostics. » (Annexe 4 - Notice INPI de la marque LOTO n°3158601).*

- *Marque française n° 08 3 592 807, déposée le 1er août 2008 et dûment enregistrée et renouvelée en classes 28 et 41, pour désigner notamment les produits et services suivants « jeux, jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, d'argent, de pronostics et de loterie n'étant pas en relation avec le loto traditionnel » et « spectacles divertissements radiophoniques ou par télévision ou informatique ou multimédia n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; services d'organisation de loteries n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, de concours, de tirage au sort, tombolas, en matière d'éducation ou de divertissement de paris et de pronostics, de jeux de hasard, de jeux d'argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) n'étant pas en relation avec le loto traditionnel. » (Annexe 5 - Notice INPI de la marque LOTO n°3592807).*

- *Marque verbale française LOTO SPORTIF n° 1 735 225, déposée le 12 mars 1985 et dûment enregistrée et renouvelée en classes 28 et 41, pour désigner notamment les produits et services*

suivants : « Jeux ; Loteries ; Organisation de concours en matière de divertissement » (Annexe 3 – Notice INPI de la marque LOTO SPORTIF n°1735225).

La Requérante jouit sur ses marques de droits absolus et exclusifs protégés par les dispositions des articles L.711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, qui l'habilite à s'opposer à toute atteinte susceptible de lui être portée par quiconque, de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit.

En effet, selon les termes de l'article L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'elle désigne.

L'article L.713-3 dudit Code dispose que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

[..]

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Les produits et services qui sont plus particulièrement revendiqués dans la présente action sont les jeux de hasard, d'argent, d'adresse, et de connaissance et les services de jeu proposés en ligne, les loteries, les tirage au sort, paris, pronostics, concours en matière d'éducation et de divertissement, les services de conseils et d'informations relatifs aux paris, pronostics sportifs et à l'actualité sportive, et plus généralement, les services d'aide aux joueurs en matière de paris sportifs, qui relèvent du coeur d'activité de la Requérante.

Ainsi, la Requérante est notoirement connue depuis plus de 30 ans notamment en sa qualité d'organisatrice de la loterie nationale, en France, sous la marque LOTO, ainsi que cela a été reconnu par la Commission Administrative de l'OMPI dans des espèces analogues (Décisions de la Commission Administrative, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Litige N° DCO2016-0026 La Française des Jeux contre X. et Litige N° D2016-0439, La Française des Jeux contre X., Vanislewebservicesltd).

Or, le nom de domaine <loto-football.fr>, enregistré en 2012, soit postérieurement aux marques de la Requérante (Annexe 1 - Extrait Whois du nom de domaine [loto-football.fr]), reproduit sans autorisation lesdites marques dans son intitulé.

Les droits de la Requérante sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, qui date du 27 mars 2012. Force est de constater que la Requérante dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

La réservation du nom de domaine <loto-football.fr> par le Défendeur est illicite non seulement en ce qu'il reproduit de manière quasi-identique des marques de la Requérante (i ; ii) mais aussi en ce qu'il en imite d'autres (iii), créant dans ces circonstances un risque de confusion élevé dans l'esprit du public (iv).

i) La reproduction quasi-identique de la marque LOTO FOOT

Le nom de domaine <loto-football.fr> reprend de manière quasi-identique la marque LOTO FOOT n°96654440 dont la Requérante est titulaire (Annexe 6 - Notice INPI de la marque LOTO FOOT n°96654440).

En effet, le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité, dans le même ordre et selon le même rang, tous les caractères de la marque LOTO FOOT.

La seule différence minime entre le nom de domaine et la marque antérieure résultant du fait que le nom de domaine contient le terme FOOTBALL écrit en toutes lettres, n'est absolument pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes.

Au contraire, le consommateur d'attention et de culture moyenne connaît et comprend spontanément le mot FOOT de la marque antérieure comme étant l'abréviation du mot FOOTBALL au sein du nom de domaine litigieux.

Ainsi, le nom de domaine <loto-football.fr> évoquera nécessairement et spontanément la marque antérieure de la Requérante dans l'esprit du consommateur.

Le nom de domaine litigieux constitue donc la contrefaçon de la marque antérieure LOTO FOOT n°96654440 de la Requérante.

ii) La reproduction de manière quasi-identique de la marque LOTO

Le nom de domaine <loto-football.fr> reproduit également la marque LOTO n° 02 3 158 601 (Annexe 4 - Notice INPI de la marque LOTO n°3158601) et l'élément verbal de la marque n° 08 3 592 807 dont la Requérente est titulaire (Annexe 5 - Notice INPI de la marque LOTO n°3592807).

La marque antérieure LOTO de la Requérente est immédiatement perceptible au sein du nom de domaine litigieux, nonobstant le fait qu'elle soit suivie du terme « football ».

Aussi, l'élément d'attaque du nom de domaine <loto-football.fr>, à savoir LO-TO, sera nécessairement associé par le consommateur à la marque antérieure notoire de la Requérente.

iii) L'imitation de la marque LOTO SPORTIF

Enfin, le nom de domaine <loto-football.fr> constitue l'imitation de la marque LOTO SPORTIF n°1735225 de la Requérente (Annexe 3 – Notice INPI de la marque LOTO SPORTIF n°1735225).

En effet, la dénomination LOTO FOOTBALL au sein du nom de domaine litigieux présente une structure conceptuellement identique à celle de la marque antérieure LOTO SPORTIF, à savoir la combinaison de la marque notoire LOTO à un terme évoquant directement le domaine du sport.

iv) L'existence manifeste du risque de confusion

Le risque de confusion entre des signes doit être apprécié globalement, en fonction de l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci.

Or, la quasi-identité et la similarité du nom de domaine <loto-football.fr> et des marques antérieures de la Requérente sont manifestement de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, qui sera fondé à croire que le nom de domaine litigieux et les marques de la Requérente ont une origine commune ou à tout le moins partagent un lien économique.

Le risque de confusion est d'autant plus important que les marques antérieures de la Requérente jouissent d'une notoriété incontestable.

Il a d'ailleurs été jugé par la Commission Administrative de l'OMPI, dans des espèces analogues, que le nom de domaine <loto-euromillion.biz>, qui reproduit notamment la marque notoire LOTO dont la Requérente est titulaire, « sans modification significative, se contentant de les associer » était de nature à créer un risque de confusion (Litige N° D2016-0439 précité).

L'appréciation retenue par la Commission Administrative de l'OMPI dans l'affaire précitée est parfaitement transposable au cas d'espèce dans la mesure où, ici aussi, le nom de domaine <loto-football.fr> se contente de reproduire les marques antérieures de la Requérente, notamment la marque LOTO FOOT qui est reprise dans son intégralité de manière quasi-identique.

L'ajout de l'extension « .fr » à la fin du nom de domaine litigieux ne saurait avoir d'impact sur l'existence d'un risque de confusion.

En effet, ainsi que rappelé par la Commission Administrative de l'OMPI dans des espèces analogues, « il est de jurisprudence constante qu'il ne convient pas de prendre en considération pour la comparaison l'extension de nom de domaine » (Décision de la Commission Administrative, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Litige N° DCO2016-0026 La Française des Jeux contre X.).

Ainsi, l'extension d'un nom de domaine ne saurait de fait limiter le risque de confusion, surtout dans la mesure où les consommateurs prêtent généralement davantage attention au début des signes qu'à leur fin, et ne mémorisent que très rarement les extensions des sites internet.

Par conséquent, il est demandé de reconnaître que la Requérente a démontré que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures.

B. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ;

Le Défendeur ne présente aucun intérêt légitime à s'approprier le nom de domaine <loto-football.fr>, en ce qu'il ne détient aucun droit sur les marques qu'il reproduit, qui appartiennent exclusivement à la Requérente.

Ainsi, le Défendeur n'a, à aucun moment, sollicité et a fortiori obtenu la moindre autorisation, à

quelque titre que ce soit, de reproduire et d'imiter les marques de la Requérante au sein d'un nom de domaine.

De la même manière, le Défendeur ne dispose d'aucun droit d'exploiter les marques de la Requérante dans le cadre d'une activité commerciale, qui plus est pour désigner des services identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux de la Requérante.

L'absence d'intérêt légitime du Défendeur à reproduire et exploiter les marques de la Requérante est d'autant plus évidente que son identité n'est même pas connue de manière certaine par cette dernière, puisque le nom de domaine litigieux est réservé de manière anonyme.

Par conséquent, il est amplement démontré que le Défendeur ne bénéficie d'aucun droit, ni intérêt légitime, à réserver le nom de domaine <loto-football.fr>.

C. Le nom de domaine <loto-football.fr>x a été enregistré et exploité de mauvaise foi.

La Requérante a constaté que le nom de domaine litigieux était exploité sous la forme du site internet www.loto-football.fr au sein duquel étaient reproduites illicitement diverses marques de la Requérante.

La Requérante a ainsi pris le soin de faire procéder, en date du 26 février 2019, à un constat d'huissier portant sur le contenu du site internet www.loto-football.fr (Annexe 2 - Constat d'huissier 26 février 2019, pages 22 à 26).

Le site internet www.loto-football.fr reproduit de manière strictement identique et sans autorisation les marques françaises LOTO FOOT n°96654440 (Annexe 6 - Notice INPI de la marque LOTO FOOT n°96654440) et LOTO SPORTIF n° 1 735 225, (Annexe 3 – Notice INPI de la marque LOTO SPORTIF n°1735225) de la Requérante.

[Capture d'écran d'une page web du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <loto-football.fr>] - (Annexe 2 Constat d'huissier du 26 février 2019, pages 5 à 21)

En outre, le site internet www.loto-football.fr semble avoir été exploité pour des services de pronostics sur des paris sportifs et jeux de hasard, dont les jeux de la Requérante.

Enfin, en exploitant le nom de domaine <loto-football.fr>, le Défendeur a intentionnellement tenté d'attirer, à des fins commerciales, des internautes sur son site internet www.loto-football.fr ou tout autre site internet auquel ce dernier fait référence, en créant un risque de confusion avec les marques de la Requérante quant à la source ou à l'approbation du site internet du Défendeur et des services sur son Site.

Il apparaît évident que l'enregistrement du nom de domaine <loto-football.fr>x a été effectué par le Défendeur de mauvaise foi, ainsi que le démontrent les circonstances suivantes :

i) La reproduction sans autorisation des marques notoires de la Requérante

En réservant le nom de domaine <loto-football.fr>, le Défendeur ne pouvait ignorer que celui-ci reproduit de manière quasi-identique la marque LOTO FOOT ou à tout le moins la marque LOTO de la Requérante, qui sont notoirement connues.

En effet, les jeux d'argent et de hasard proposés par la Requérante sont très largement connus du public. Ainsi, les marques et l'activité de la Requérante sont particulièrement connues non seulement du fait de leur présence en points de vente, puisque tous les bureaux de tabac disposent d'un présentoir affichant les marques LOTO, mais également de leur présence sur internet, canal de consommation aujourd'hui très amplement utilisé par les consommateurs.

Aussi, comme cela a été considéré à juste titre par la Commission Administrative de l'OMPI dans de précédentes procédures portant sur des espèces analogues, le Défendeur ne pouvait légitimement ignorer les marques antérieures de la Requérante (Décision de la Commission Administrative, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Litige N° D2016-0439, La Française des Jeux contre X., Vanislewebservicesltd).

Cela est d'autant plus criant en l'espèce que le Défendeur exploitait un site internet en langue française au sein duquel il faisait directement référence à la Requérante et à ses produits et services.

En effet, il apparaît que le Défendeur proposait des services de pronostics sur les jeux de hasard et

paris sportif, dont les jeux de la Requérante et sans autorisation de cette dernière (Annexe 2 - Constat d'huissier 26 février 2019, pages 5 à 21).

Enfin, il est constamment reconnu que l'enregistrement d'un nom de domaine similaire à une marque célèbre ou largement connue, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, peut créer en soit une présomption de mauvaise foi du Défendeur.

ii) L'exploitation du nom de domaine litigieux à des fins lucratives

Le Défendeur proposait sur le site internet www.loto-football.fr des services de pronostics sur des jeux de hasard et de paris, dont les jeux de la Requérante :

[Capture d'écran d'une page web du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <loto-football.fr>] - (Annexe 2 - Constat d'huissier 26 février 2019, pages 5 à 21)

Si le site internet litigieux semblait être accessible gratuitement, il contenait néanmoins de très nombreux encarts et bannières publicitaires qui constituent une source de revenus conséquente pour le Défendeur, cette dernière étant proportionnelle au flux d'internautes injustement trompés se rendant sur le site internet du Défendeur. A titre d'illustration : [Extraits de page du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <loto-football.fr>]

Aussi, le nom de domaine <loto-football.fr>, qui reproduit de manière quasi-identique les marques notoires de la Requérante, a été réservé et exploité par le Défendeur à des fins lucratives.

iii) L'incertitude quant à la véritable identité du Défendeur

Ainsi qu'énoncé plus haut, le site internet www.loto-football.fr comportait au sein de sa page d'accueil les informations suivantes :

[Capture d'écran de la page « mentions légales » du site web vers lequel renvoi le nom de domaine <loto-football.fr>]

Néanmoins, la véritable identité du titulaire du nom de domaine litigieux est inconnue et le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de la Requérante à Madame P. et Monsieur L. est resté sans réponse, nonobstant la désactivation subséquente du site internet.

Il apparaît donc que le titulaire du nom de domaine litigieux cherche à rester anonyme, ce qui constitue un indice supplémentaire de sa mauvaise foi.

iv) La désactivation du site internet www.loto-football.fr suite à la réception de la lettre de mise en demeure du Conseil de la Requérante

Enfin, le fait que le site internet www.loto-football.fr ait été désactivé très peu de temps après l'envoi de la lettre de mise en demeure du Conseil de la Requérante est un indice supplémentaire de la reconnaissance du caractère frauduleux de la réservation du nom de domaine <loto-football.fr> et de son exploitation (Annexe 8 – Extrait du site internet www.loto-football.fr du 5 avril 2019).

Par conséquent, la Commission Administrative de l'OMPI ne pourra que constater que la réservation du nom de domaine <loto-football.fr> porte atteinte aux droits de marque de la Requérante, que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime à réserver ce nom de domaine et, au contraire, qu'il a fait preuve de la plus grande mauvaise foi en réservant et exploitant ce dernier.

VII. Mesures de réparation demandées

Par conséquent, le Requérant demande, dans le cadre de la présente procédure, de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine <loto-football.fr> lui soit transféré.

La Requérante acceptera, en ce qui concerne toutes contestations de la part du Défendeur d'une décision rendue par le Collège SYRELI, ordonnant le transfert ou la radiation de l'enregistrement du nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, la compétence des tribunaux français.

Aucune procédure juridique n'a été engagée par la Requérante concernant le nom de domaine <loto-football.fr>.

La Requérante déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant l'enregistrement

du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés contre le détenteur du nom de domaine et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à l'encontre a) de l'AFNIC et des membres du Collège SYRELI, sauf en cas d'action fautive délibérée, b) de l'unité ou des unités d'enregistrement intéressée(s), c) de l'administrateur du service d'enregistrement, d) de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents.

La requérante certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles d'application et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi.

Plainte déposée par [Madame B.], pour la société LA FRANCAISE DES JEUX.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 mai 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Je fais suite à la demande formée par La Française des Jeux tendant à voir interdire toute utilisation du nom de domaine "loto.football.fr" ainsi que l'utilisation des signes LOTO et LOTO FOOT ou encore LOTO SPORTIF.

La requérante prétend en effet que la réservation du nom de domaine "loto-football.fr" serait illicite, que ledit nom de domaine reproduirait les marques LOTO et LOTO FOOT « de manière identique ou quasi identique » et que ce nom de domaine serait exploité sous la forme d'un site internet dans le domaine des paris sportifs au sein duquel seraient reproduites ses marques de sorte qu'il en résulterait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En tant que titulaire dudit nom de domaine, je serai l'auteur d'actes de contrefaçon lui causant un grave préjudice.

Cette demande appelle les observations qui suivent :

- le nom de domaine « loto-football.fr » n'est pas une reproduction des marques LOTO et LOTO FOOT. Il renvoie au contraire à une référence bien plus large que celle visée par les marques de La Française des Jeux. En effet, ce nom de domaine est constitué par un mot appartenant au langage courant puisque le terme « football » n'est non seulement pas déposé comme marque par la requérante mais reste surtout un terme usuel du domaine public ;

- il n'y a de surcroît aucun risque de confusion avec les marques dont est titulaire la Française des Jeux. En effet, chaque page du site web, auquel il est fait référence, précise expressément qu'il ne s'agit pas du site officiel de la Française des Jeux et invite de manière non équivoque les internautes à se rendre sur le site officiel de la Française des Jeux. Le PV d'huissier que la requérante a pris le soin de faire dresser, en date du 26 février 2019, en atteste en pages 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20 et 21.

Il y est précisément indiqué :

"Ce site web n'est en aucun cas le site de la Française des Jeux. Nous recommandons de consulter le site de la Française des jeux pour obtenir les rapports officiels de toutes les grilles 15. Loto Foot et Loto Sportif sont des marques déposées de la FDJ."

Le site litigieux qui exploite ledit nom de domaine est donc plus que prudent sur ce point et le risque de confusion allégué n'est pas caractérisé, bien au contraire. L'affirmation selon laquelle serait créée un risque de confusion avec les marques de la requérante quant à la source ou à l'approbation du site internet et des services dudit site est donc totalement infondée.

- surtout, le site litigieux est essentiellement un site d'information sur le thème du football, des résultats et paris sportifs. Il est donc évident que je dispose d'un intérêt légitime à ce titre. Le PV

d'huissier communiqué par la requérante en atteste là encore puisqu'il est largement spécifié le caractère désintéressé des informations et actualités données par le site et le caractère strictement informatif de son contenu (cf. notamment pages 6, 8 ou encore 14). Le caractère de commercialité requis pour que ce site soit constitutif d'acte de contrefaçon n'est pas présent. La jurisprudence a reconnu de manière constante (cf. notamment Jugement TGI Paris du 22 février 1995) que l'usage d'une marque dans un but d'information ne constitue pas une contrefaçon. Or, pour être répréhensible, l'usage d'une marque doit être fait à des fins commerciales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Qu'il s'agisse de la reproduction de marques dans un site web ou de sa reprise dans un nom de domaine, celle-ci n'est pas contrefaisante dès lors qu'il est fait usage d'une marque dans un seul but d'information. Le site auquel il est reproché de reproduire les marques dont la Française des Jeux est titulaire présente en réalité l'actualité footballistique dans son ensemble et procède à une analyse comparative à l'information des internautes pour qu'ils puissent ensuite se diriger vers des sites commerciaux de paris en ligne voir sur le site de la Française des jeux auquel l'éditorialiste fait expressément référence.

Il est ainsi difficile de comprendre les raisons pour lesquelles la Française des Jeux se plaint d'actes contrefaisants alors qu'il s'agit d'une communication devant lui bénéficier in fine. Le contenu du site litigieux, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du PV d'huissier communiqué par la requérante, consistait bien simplement en des commentaires éditoriaux plutôt neutres et informatifs, il présentait une expression ou un commentaire d'ordre journalistique, donné à titre d'information pour ceux parmi les Internautes utilisateurs du site qui voulaient en savoir davantage sur les match, par opposition à un usage à finalité commerciale. Le reproche n'est donc pas fondé.

- enfin, aux dires de la requérante il serait évident que l'enregistrement du nom de domaine "lotofootball.fr" aurait été effectué de mauvaise foi. Or, tel n'est évidemment pas le cas. Il est capital de souligner que le site litigieux n'est à ce jour plus exploité (et ce, depuis plusieurs semaines), pas plus que le nom de domaine "loto.football.fr". Il n'a au demeurant jamais été utilisé de mauvaise foi, bien au contraire, pas plus qu'à des fins de nuire aux marques de la Française des jeux. Là encore, les mentions spécifiées sur chaque page du site internet quant au fait qu'il ne s'agissait pas du site officiel de la Française des jeux, lesquelles invitaient les internautes à se rendre sur le site officiel en rappelant quelles étaient les marques dont cette dernière était titulaire, atteste de la bonne foi et du caractère toute à fait transparent des informations footballistiques fournies aux internautes.

Le nom de domaine litigieux sera en tout état de cause disponible dès le mois de mars prochain, date de son échéance annuelle, n'ayant personnellement aucune volonté de le renouveler en l'état de la position, certes contestée, de la Française des Jeux, sauf à ce que celle-ci souhaite en proposer la reprise avant cette échéance.

J'ose croire que les observations qui précèdent suffiront à clarifier cette affaire sans fondement, et je reste dans l'attente de la suite qui y sera réservée. ».

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 <loto-football.fr> est similaire à la marque française « LOTO FOOT » numéro 96654440 enregistrée le 09 décembre 1996 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 9, 28 et 41.

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 <loto-football.fr> est similaire à la marque française antérieure « LOTO FOOT » numéro 96654440 enregistrée le 09 décembre 1996 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 9, 28 et 41 car il est composé de la marque dans son intégralité à laquelle est ajouté le terme « ball » reconstituant ainsi le nom complet commun « football ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques et notamment de :
 - La marque française « LOTO SPORTIF » numéro 1735225 enregistrée le 12 mars 1985 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 38 et 41 ;
 - La marque française « LOTO » numéro 3158601 enregistrée le 10 avril 2002 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 38 et 41 ;
 - La marque semi-figurative française « LOTO » numéro 3592807 enregistrée le 01 août 2008 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 1 à 13, 15 à 45 ;
 - La marque française « LOTO FOOT » numéro 96654440 enregistrée le 09 décembre 1996 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 9, 28 et 41 ;
- Lesdites marques du Requérant sont notamment enregistrées pour les classes de produits ou services de « loteries, divertissements radiophoniques ou par télévision, organisation de concours en matière de divertissement etc. » ;
- Le Requérant indique n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <loto-football.fr> « *dans le cadre d'une activité commerciale, qui plus est pour désigner des services identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux de la Requérante* » ;
- Le nom de domaine <loto-football.fr> est constitué de la marque du Requérant « LOTO FOOT » reprise à l'identique et du terme générique « ball » ;
- La page internet vers laquelle renvoyait le nom de domaine reproduisait à l'identique les marques « LOTO FOOT » et « LOTO SPORTIF » du Requérant ;
- Le Titulaire indique que « *le site litigieux est essentiellement un site d'information sur le thème du football, des résultats et paris sportifs* » ; cependant le procès-verbal de constat d'huissier de justice permet de constater que le site web vers lequel renvoyait le nom de domaine <loto-football.fr> proposait aux internautes de parier sur des rencontres sportives, activités similaires à celles proposées par le Requérant ;

- Le Titulaire indique ne plus exploiter ce site internet et que le « nom de domaine litigieux sera en tout état de cause disponible dès le mois de mars prochain, date de son échéance annuelle [...] » .

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <loto-football.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelles et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du décret 2015-1317 du 20 octobre 2015

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <loto-football.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 21 juin 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

