



## DÉCISION DE L'AFNIC

**bfmlyon.fr**

**Demande n° FR-2019-01837**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société BUSINESS FM  
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur A.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : bfmlyon.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 octobre 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 11 octobre 2019  
Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 04 juin 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<sup>er</sup> 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 17 juin 2019.

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 Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 11 juillet 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 06 mai 2019 de la société BUSINESS FM immatriculée le 01 décembre 2000 sous le numéro 433 737 343 au R.C.S. de Paris et ayant pour activités « Toutes opérations commerciales et financières se rapportant à la création, l'acquisition, l'édition ; l'exploitation et la gestion de toutes activités de télévision et de toutes stations de radiodiffusion sonore etc. » ;
- Extrait Kbis du 08 mai 2019 de la société NEXT RADIO TV immatriculée le 27 novembre 2000 sous le numéro 433 671 054 au R.C.S. de Paris et ayant pour activités « L'installation et l'exploitation de stations de radiodiffusion sonore » ;
- Présentation intitulée « NEXT RADIO TV - Les activités du Groupe » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bfmlyon.fr> enregistré le 11 octobre 2018 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bfmlyon.com> enregistré le 11 octobre 2018 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bfmlyon.net> enregistré le 11 octobre 2018 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bfmlyon.eu> enregistré le 11 octobre 2018 sous diffusion restreinte ;
- Courriel de demande de divulgation de données personnelles du 09 mai 2019 envoyé à l'Afnic et la réponse de cette dernière concernant le nom de domaine <bfmlyon.fr> ;
- Liste des marques incluant « BFM » enregistrées au nom du Requéran, la société BUSINESS FM ;
- Notice complète de la marque française « BFM » numéro 4201335 enregistrée le 03 août 2015 par le Requéran et pour les classes 35, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « BFM 2 » numéro 3004751 enregistrée le 26 janvier 2000 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « RADIO BFM » numéro 3004755 enregistrée le 26 janvier 2000 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « BFM TV » numéro 3004754 enregistrée le 26 janvier 2000 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « BFM awards » numéro 4161763 enregistrée le 04 mars 2015 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 35, 38 et 41 ;
- Courriel de la société AMEN rédigé en langue anglaise ayant pour objet : « Information in relation to the domain names bfmlyon.net, bfmlyon.com » ;
- Echanges de courriels entre le Titulaire et le représentant du Requéran ayant pour objet « Réservation frauduleuse des noms de domaine » ;

- Résultat obtenu sur le site web <https://www.sedo.com> suite à la requête « bfmlyon.fr » ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bfmlyon.fr> ;
- Copie des conditions générales de vente de la société LIGNE WEB SERVICES – LWS ;
- Règlement PARL de l'Afnic approuvé le 14 mars 2016 par le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

*«Une copie de la fiche Whois en lien avec le nom de domaine en cause est disponible en Annexe 1.*

*Conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI, le requérant a un intérêt à agir et le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété industrielle ou de la personnalité, le demandeur n'étant pas en mesure de justifier d'un intérêt légitime et d'avoir agi de bonne foi.*

*1- L'intérêt légitime du Requéran*

*Les sociétés « BUSINESS FM » (Annexe 4) et « BFM TV », filiale du Groupe NEXT RADIO TV, elle-même faisant partie du Groupe ALTICE France, exploitent une chaîne télévisée d'information continue, intitulée « BFM TV », bénéficiant aujourd'hui d'une très grande notoriété en France. Cette chaîne est par ailleurs aujourd'hui déclinée selon plusieurs thématiques : BFM BUSINESS, BFM PARIS, BFM BOURSE, ... (Annexe 5)*

*Au soutien de cette activité, la Requéran a largement capitalisé sur cet acronyme, dont la notoriété acquise auprès du public français ne peut être contestée.*

*En ce sens, nous vous remercions de bien vouloir trouver en Annexe 6 un portefeuille des marques déposées au nom de la société BUSINESS FM, incluant le sigle « BFM » et ayant effet en France, ainsi que la copie d'une partie de ces marques en Annexe 7.*

*Comme vous pourrez le constater, les premières marques au sein de ce portefeuille ont été déposées en 2000. Elles reproduisent pour la grande majorité, l'acronyme « BFM » associé à un autre terme, dont notamment :*

- Marque FR « BFM » N°4201335 déposée le 03/08/2015 – enregistrée ;
- Marque FR « BFM TV » N°3004754 déposée 26/01/2000 – enregistrée ;

*...*

*Il a été porté à l'attention du Requéran la réservation du nom de domaine bfmlyon.fr le 11 octobre 2018, de manière anonyme (Annexe 1).*

*Ce nom de domaine est constitué de l'acronyme « BFM », largement connu en lien avec le Requéran, et sur lequel il détient des droits de marque, en association avec le terme « LYON », désignant une grande ville française.*

*Il résulte de ce qui précède que le requérant dispose de droits antérieurs forts justifiant de son intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté. 2- Le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété industrielle ou de la personnalité, le demandeur n'étant pas en mesure de justifier d'un intérêt légitime et d'avoir agi de bonne foi.*

*a) Le nom de domaine bfmlyon.fr est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété industrielle*

*Comme précédemment établi le requérant est titulaire de droits, incluant des droits de marque sur le signe "BFM" reproduit à l'identique dans le nom de domaine bfmlyon.fr.*

*Le simple ajout d'une ville française à la marque du requérant "BFM" ne permet pas d'écarter l'existence d'un risque de confusion, mais vient au contraire le renforcer, dans la mesure où :*

*1/ la ville de Lyon est une grande ville française, territoire d'origine de mon client ;*

*2/ il existe d'ores et déjà une marque et une chaîne de télévision reprenant cette structure : BFM PARIS, ainsi le consommateur sera amené à penser que le signe BFM LYON consiste en une nouvelle chaîne de télévision, destinée au public lyonnais ;*

*3/ le public peut croire qu'il s'agit d'une déclinaison du signe, ou d'une association.*

*Par ailleurs, et comme il peut être constaté à l'annexe 13, le Défendeur lui-même reconnaît l'existence de la confusion résultant de la réservation du nom de domaine bfmlyon.fr, dans la mesure où il précise « Je comprends la confusion qui peut être portée avec votre marque »*

*Il doit dès lors nécessairement être constaté que le nom de domaine contesté bfmlyon.fr est identique ou a minima similaire au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.*

*b) L'absence d'intérêt légitime*

*Le Requêteur est le titulaire de droits sur le signe BFM depuis 2000.*

*Il est indispensable de préciser que :*

*- Ni le Requêteur, ni aucune entité du Groupe NEXT RADIO TV et/ou ALTICE FRANCE dont la société BUSINESS FM fait partie, n'a donné d'autorisation pour faire usage de leurs marques en ce sens,*

*- Le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, dans la mesure où le site associé est une simple page parking, précisant par ailleurs que le nom de domaine est à la vente (annexes 8 et 9),*

*- Le défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime du nom de domaine, il semble au contraire qu'il a procédé à la réservation de celui-ci dans le seul but de tirer profit de la notoriété et du succès du Requêteur, afin de lui vendre indûment un nom de domaine indispensable à l'activité qu'il est susceptible d'envisager dans le futur.*

*Il résulte de ce qui précède que le réservataire du nom de domaine bfmlyon.fr n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.*

*c) La mauvaise foi du Défendeur*

*Comme précédemment démontré, il semble évident que le Défendeur a procédé à la réservation du nom de domaine dans le seul but de tirer profit de la notoriété et du succès du Requêteur, afin de lui vendre indûment un nom de domaine indispensable à l'activité qu'il est susceptible d'envisager dans le futur.*

*Il doit en ce sens être rappelé que le nom de domaine bfmlyon.com est offert à la vente sur la plateforme dédiée SEDO (Annexe 9), et ce en dépit du fait qu'il prétende avoir réservé ce nom de domaine « dans le cadre d'un projet » (Annexe 13).*

*En ce sens, il convient de préciser que le jour de la réservation du nom de domaine contesté, 3 autres noms de domaine, reprenant une structure identique, se distinguant uniquement par leurs extensions, ont été réservés : bfmlyon.net, bfmlyon.com et bfmlyon.eu (Annexe 10), ce qui ne peut vraisemblablement résulter du hasard, et ce d'autant plus que trois noms de domaine sur quatre (bfmlyon.net, bfmlyon.com et bfmlyon.eu) ont été réservés par le biais de la même unité d'enregistrement, REGISTER.IT (le nom de domaine bfmlyon.fr ne pouvant être enregistré par cette unité d'enregistrement italienne dans la mesure où le nom de domaine inclut une extension française.)*

*Comme il peut être constaté en annexe 9, ces quatre noms de domaine sont tous offerts à la vente sur la plateforme dédiée SEDO.*

*Par ailleurs, dans le cadre des échanges entre le Requêteur et le Défendeur (Annexe 13), ce dernier reconnaît formellement avoir procédé à la réservation de ces 4 noms de domaine.*

*Des demandes de levée d'anonymat ont été mises en œuvre par le Requêteur, à la suite desquelles :*

*-L'AFNIC a transmis les informations en lien avec l'identité du réservataire (Annexe 11),*

*-L'unité d'enregistrement REGISTER.IT a refusé de transmettre ces informations, et ce malgré les dispositions contraires prévues par sa propre réglementation (Annexe 12)*

*Finalement, suite à la prise de contact du Requêteur pour rappeler au Défendeur l'existence de ses droits et l'atteinte portée en conséquence par la réservation des noms de domaine susmentionnés, incluant le nom de domaine bfmlyon.com, ce dernier se contente d'indiquer :*

- Avoir procédé à la réservation de ces noms de domaine dans le cadre d'un projet – et il doit être ici rappelé qu'en dépit de ce projet ces noms de domaine sont offerts à la vente sur la plateforme SEDO (annexe 9),  
- Reconnaître la confusion portée avec les droits du Requérent, en ne proposant toutefois que de désactiver les redirections opérées à partir des noms de domaine, n'offrant dès lors aucune garantie au Requérent qu'aucun contenu illicite n'y sera par la suite associé.  
Il résulte nécessairement de ce qui précède que le nom de domaine a été enregistré et est exploité de mauvaise foi.».

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 Requérent**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bfmlyon.fr> est similaire aux marques du Requérent et notamment :

- La marque française « BFM » numéro 4201335 enregistrée le 03 août 2015 pour les classes 35, 38 et 41 ;
- La marque française « BFM 2 » numéro 3004751 enregistrée le 26 janvier 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 ;
- La marque française « RADIO BFM » numéro 3004755 enregistrée le 26 janvier 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 ;
- La marque française « BFM TV » numéro 3004754 enregistrée le 26 janvier 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 ;
- La marque française « BFM awards » numéro 4161763 enregistrée le 04 mars 2015 et dûment renouvelée pour les classes 35, 38 et 41.

Le Collège a donc considéré que le Requérent 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 Requérent**

Le Collège constate que le nom de domaine <bfmlyon.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérent et notamment la marque française « BFM » numéro 4201335 enregistrée le 03 août 2015 pour les classes 35, 38 et 41 car il est composé de la marque reprise à l'identique et du terme géographique « Lyon » commune française, territoire sur lequel la marque est protégée.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 selon le Requéran, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques ni pour exploiter le nom de domaine <bfmlyon.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéran est notamment titulaire des marques suivantes :
  - La marque française « BFM » numéro 4201335 enregistrée le 03 août 2015 pour les classes 35, 38 et 41 ;
  - La marque française « BFM TV » numéro 3004754 enregistrée le 26 janvier 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41 et 42 ;
- Le nom de domaine reprend à l'identique la marque « BFM » du Requéran exploitée pour des services de « Toutes opérations commerciales et financières se rapportant à la création, l'acquisition, l'édition ; l'exploitation et la gestion de toutes activités de télévision et de toutes stations de radiodiffusion sonore etc. »
- Dans les échanges de courriels entre le Requéran et le Titulaire du 28 mai au 04 juin 2019, le Titulaire indique « *Je comprends la confusion qui peut être portée avec votre marque mais je n'ai aucune intention de l'utiliser dans ce sens [...]* » ;
- Le nom de domaine <bfmlyon.fr> renvoie vers une page parking présentant des liens hypertextes :
  - Reproduisant à l'identique la marque « BFM TV » du Requéran ;
  - Similaires aux services proposés par le Requéran à savoir : « BFM RADIO », « BFM TV DIRECT ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bfmlyon.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <bfmlyon.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 <bfmlyon.fr> au profit du Requéran.

#### **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 15 juillet 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

