



## DÉCISION DE L'AFNIC

**parionssportpronostic.fr**

**Demande n° FR-2020-01992**

### **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 : parionssportpronostic.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mai 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 mai 2020

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 mars 2020 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 27 mars 2020.

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), Régis MASSE (membre titulaire) et Émilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 avril 2020.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <parionssportpronostic.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 du 12 mars 2020, de la société LA FRANÇAISE DES JEUX immatriculée le 23 août 1990 sous le numéro 315 065 292 au RCS de Nanterre ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « PARIONS SPORT » numéro 8641607 enregistrée le 16 octobre 2009 par la société LA FRANCAISE DES JEUX pour les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « PARIONS SPORT » numéro 3908481 enregistrée le 27 mars 2012 par la société LA FRANCAISE DES JEUX pour les classes 9, 28, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « PARIONS SPORT » numéro 11135373 enregistrée le 22 août 2012 par la société LA FRANCAISE DES JEUX pour les classes 9, 28, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « FDJ PARIONSSPORT » numéro 3660471 enregistrée le 26 juin 2009 et dûment renouvelée par la société LA FRANCAISE DES JEUX pour les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « FDJ » numéro 3655641 enregistrée le 8 juin 2009 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et dûment renouvelée pour les classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 et 34 à 43 ;
- Notice complète de la marque française « LOTO FOOT » numéro 96654440 enregistrée le 9 décembre 1996 par la société LA FRANCAISE DES JEUX et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 28 et 41 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « LOTO FOOT » numéro 4568927 enregistrée le 18 juillet 2019 par la société LA FRANCAISE DES JEUX pour les classes 9, 16, 28, 38 et 41 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <parionssportpronostic.fr> enregistré le 18 mai 2019 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans du 5 mars 2020 des pages parking du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <parionssportpronostic.fr> ;
- Captures d'écrans de pages du site web vers lequel renvoient respectivement les noms de domaine <parionssport.fdj.fr> et <fdj.fr> ;
- Courrier recommandé et courriel du 19 septembre 2019 envoyés au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de lui transférer les noms de domaine <parionssportpronostic.fr> et <pronosticparionssport.fr> ;
- Echanges de courriels du 2 octobre 2019 au 17 février 2020 entre le représentant du Requérant et le Titulaire ayant pour objet les noms de domaine <parionssportpronostic.fr> et <pronosticparionssport.fr> ;

- Extrait de la décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00155 concernant le nom de domaine <eki.fr> rendue le 10 septembre 2012 ;
- Extrait de la décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00036 concernant le nom de domaine <mtdents.fr> rendue le 27 mars 2012.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :

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

*« I- Raison de la violation : faits et intérêt à agir de la requérante*

*La requérante est la société LA FRANCAISE DES JEUX, société d'économie mixte qui détient un monopole légal sur l'organisation des jeux de loterie et de paris sportifs en point de vente sur l'ensemble du territoire français (Annexe 1.1).*

*La requérante est titulaire de nombreuses marques notamment sur les dénominations PARIONSSPORT, PARIONSSPORT FDJ, FDJ, et LOTOFOOT parmi lesquelles :*

*- la marque verbale de l'Union européenne « PARIONS SPORT » n°8641607 enregistrée le 26 octobre 2009 pour désigner les produits et services des classes n° 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 42 (Annexe 2.1) ;*

*- la marque semi-figurative française « », n°3908481 enregistrée le 27 mars 2012 pour désigner les produits et services des classes n° 9, 28, 38, 41 et 42 (Annexe 2.2) ;*

*- la marque semi-figurative de l'Union européenne « », n° 11135373 enregistrée le 22 août 2012 pour désigner les produits et services des classes n° 9, 28, 38, 41 et 42 (Annexe 2.3) ;*

*- la marque semi-figurative française « » n°3660471 enregistrée le 26 juin 2009 pour désigner les produits et services des classes n°9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 (Annexe 2.4) ;*

*- la marque verbale française « FDJ » n°3655641 enregistrée le 8 juin 2009 pour désigner les produits et services des classes n°9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 (Annexe 3) ;*

*- la marque verbale française « LOTO FOOT » n°9665440, enregistrée le 9 décembre 1996 pour désigner les produits et services des classes n° 9, 28 et 41 (Annexe 4.1) ;*

*- la marque semi-figurative française « » n°4568927 enregistrée le 18 septembre 2019 pour désigner les produits et services des classes n° 9, 16, 28, 38 et 41 (Annexe 4.2) ;*

*L'ensemble de ces marques fait l'objet d'une exploitation intensive de la part de la requérante depuis leur dépôt.*

*Elles sont notamment exploitées sur son site Internet < www.parionssport.fr >, enregistré en 2009 (Annexe 1.2) :*

*Plusieurs marques de la requérante font également l'objet d'une exploitation sur le site internet < www.fdj.fr >, enregistré en 2004 (Annexe 1.3) :*

*La requérante a eu la surprise de constater le 12 août 2019 que le nom de domaine <parionssportpronostic.fr>, qui reproduit les marques PARIONS SPORT, FDJ, et LOTOFOOT antérieures sans aucune autorisation, avait été enregistré le 18 mai 2019 par Monsieur [prénom nom].*

*La société 1API GMBH est désignée comme bureau d'enregistrement de ce nom de domaine. Des copies de l'imprimé des recherches effectuées dans la base de données de l'AFNIC sont jointes (Annexe 5).*

*II- Motifs de la demande*

*Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque 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) Le nom de domaine < parionssportpronostic.fr > porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante*

*Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (articles L.713-2, L.713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).*

La requérante est titulaire de plusieurs enregistrements de marques sur les dénominations PARIONS SPORT, FDJ et LOTOFOOT.

Or, l'intitulé du nom de domaine <parionssportpronostic.fr> reproduit en intégralité la marque verbale de l'Union européenne « PARIONS SPORT » et imitent les marques semi-figuratives française et de l'Union européenne « » et « ».

En outre, ce nom de domaine renvoie vers un site parking sur lequel les marques antérieures verbales et semi-figuratives « FDJ », « LOTO FOOT » et « » sont reproduites ou imitées (Annexe 6) :

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine <parionssportpronostic.fr> reproduit les marques antérieures susvisées au point de générer un risque de confusion incontestable dans l'esprit du public visé portant ainsi atteinte aux droits antérieurs de la requérante.

b) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <parionssportpronostic.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ni d'aucun droit antérieur sur les dénominations PARIONS SPORT, FDJ et LOTOFOOT qui font l'objet de plusieurs enregistrements de marques.

Aussi, le titulaire du nom de domaine <parionssportpronostic.fr> ne dispose d'aucune autorisation pour reproduire lesdites marques.

Il résulte incontestablement de ce qui précède que :

- le défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <parionssportpronostic.fr>;
- le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime pour l'enregistrement de ce nom de domaine, bien au contraire ;
- à ce jour, le défendeur fait toujours usage dudit nom de domaine sans aucune autorisation.

c) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Il est manifeste que le nom de domaine <parionssportpronostic.fr> est aujourd'hui détenu et exploité de mauvaise foi par le défendeur.

Celui-ci reproduit ou imite en effet les marques « FDJ », « LOTO FOOT » et « ».

Par ailleurs, le nom de domaine renvoie vers un site parking qui héberge des liens commerciaux publicitaires mais également des liens vers des sites concurrents, comme le démontre la capture d'écran reproduite ci-dessous (Annexe 7) :

Ces liens sont en relation directe avec les activités de la Requêteurante (« Parions Foot – Tout de suite », « Parions Foot – des résultats de qualité ici », « Parion Sportif – Recherchez Parion Sportif »).

Or, l'AFNIC a estimé à plusieurs reprises, dans le cadre de décisions SYRELI, que l'exploitation d'un nom de domaine hébergeant des liens susceptibles de porter à confusion avec l'activité d'un titulaire de droits antérieurs attestait de la mauvaise foi du réservataire dudit nom de domaine. Il a en ce sens été décidé que :

« Le Collège a également constaté que :

- Le Requêteur, la société ENERGY LAB est titulaire de la marque française « eki libre » n°09 3 688 062 enregistrée le 29 octobre 2009, notamment exploitée pour des produits pharmaceutiques, hygiéniques pour la médecine, et. ;
- La page écran fournie par le Requêteur montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <eki.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requêteur. On peut citer à titre d'exemple les liens « Mal de dos », « Prévention santé » etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <eki.fr> dans le but de profiter de la renommée de la marque « eki libre » en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. » (Annexe 8).

De même, il a été décidé que :

« Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur, la société CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) possède la marque « M T DENTS » exploitée sur le territoire français notamment pour une campagne de prévention sur les soins dentaires.

• La page écran fournie par le Requéant montre que le site vers lequel renvoie le nom de domaine <mtdents.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Soins dentaires, Mtdents, Liste dentistes conventionnés ». Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <mtdents.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. » (Annexe 9).

Ce faisant, l'existence et l'exploitation du nom de domaine litigieux sont susceptibles d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui seraient fondés à trouver à cette adresse des informations sur les activités de la requérante, à l'instar des produits et services disponibles sur le site accessible à partir du nom de domaine < www.parionssport.fr > depuis 2009 et sur le site < www.fdj.fr > depuis 2004.

Par ailleurs, à la suite de la violation de ses droits, la Requéante a adressé une lettre de mise en demeure au défendeur, lui enjoignant de cesser l'exploitation de ce nom de domaine et toute utilisation des marques, signes distinctifs ou logos exploités par la requérante dans le cadre de ses activités (Annexe 10).

Le défendeur avait alors indiqué qu'il cesserait d'utiliser le nom de domaine litigieux.

Celui-ci est toutefois revenu sur sa décision et par un courriel en date du 17 février 2020, a indiqué qu'il était prêt à vendre son nom de domaine pour la somme de 15 000 euros (Annexe 11).

Ce prix exorbitant atteste de la particulière mauvaise foi du défendeur.

Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée au sens de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, dans la mesure où celui-ci a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <parionssportpronostic.fr> dans le but :

de profiter de la renommée de la société LA FRANCAISE DES JEUX et des services, assimilés aux dénominations PARIONS SPORT, FDJ, COTE & MATCH et LOTOFOOT, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ; ou à défaut

de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à la Requéante et non pour l'exploiter effectivement.

Dans ces conditions, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine <parionssportpronostic.fr> dans les conditions de la décision à venir».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

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

## **IV. Discussion**

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

### **i. L'intérêt à agir du Requéant**

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

- La marque de l'Union européenne « PARIONS SPORT » numéro 8641607 enregistrée le 16 octobre 2009 pour les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 42 ;
- La marque semi-figurative française « PARIONS SPORT » numéro 3908481 enregistrée le 27 mars 2012 pour les classes 9, 28, 38, 41 et 42 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « PARIONS SPORT » numéro 11135373 enregistrée le 22 août 2012 pour les classes 9, 28, 38, 41 et 42 ;
- La marque semi-figurative française « FDJ PARIONSSPORT » numéro 3660471 enregistrée le 26 juin 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.

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 <parionssportpronostic.fr> est similaire aux marques antérieures « PARIONS SPORT » du Requéant et notamment à la composante verbale de la marque semi-figurative française « PARIONS SPORT » numéro 3908481 enregistrée le 27 mars 2012 pour les classes 9, 28, 38, 41 et 42 car il est composé de la composante verbale de la marque « PARIONS SPORT » dans son intégralité et du terme « pronostic » lequel fait référence à un service couvert par la marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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 déclare n'avoir donné au Titulaire aucune autorisation d'utiliser ses marques « PARIONS SPORT », ni pour exploiter le nom de domaine <parionssportpronostic.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques « PARIONS SPORT » et notamment de la marque française « PARIONS SPORT » numéro 3908481 enregistrée le 27 mars 2012 et exploitée pour des « *Services de jeu proposé en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; activités sportives ; loteries, services d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, paris, pronostics* » ;
- Le Requéant exerce notamment son activité sur les pages web vers lesquelles renvoient les noms de domaine <parionssport.fdj.fr> et <fdj.fr> ;
- Le nom de domaine <parionssportpronostic.fr> est constitué de la marque antérieure « PARIONS SPORT » du Requéant reprise à l'identique et du terme « pronostic » correspondant aux services protégés par cette marque ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <parionssportpronostic.fr> propose des pages parking présentant :
  - Des liens hypertextes « *Fdj* » et « *Lotofoot* » reproduisant les marques du Requéant « FDJ » et « LOTO FOOT » avec des liens faisant référence à l'activité et aux services couverts par les marques « PARIONS SPORT » du Requéant tels

- que « *Paris Sportifs* » et « *Pronostics Quinte* » ;
- Des liens hypertextes vers des sites concurrents du Requêteur. On peut citer à titre d'exemples : « *Parions Foot – Tout de suite* », « *Parions Foot – des résultats de qualité ici* », « *Parion Sportif – Recherchez Parion Sportif* » ;
- Dans le cadre des échanges entre le représentant du Requêteur et le Titulaire, ce dernier a d'abord suspendu son exploitation du nom de domaine à réception de la mise en demeure avant d'en demander un prix de cession.

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

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <parionssportpronostic.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <parionssportpronostic.fr> au profit du Requêteur, la société LA FRANCAISE DES JEUX.

## 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 05 mai 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

