



DÉCISION DE L'AFNIC

enjoyphoenix.fr

Demande n° FR-2019-01899

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JELLY-BEAN
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur V.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : enjoyphoenix.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 décembre 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 03 décembre 2019
Bureau d'enregistrement : NameWeb bvba

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 septembre 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 11 octobre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 12 novembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <enjoyphoenix.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 Requéérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 25 septembre 2019 de la société JELLY-BEAN immatriculée le 18 juin 2015 sous le numéro 812 081 321 au R.C.S. de Lyon et ayant pour activités : « Conception, développement, écriture, production, réalisation, animation, distribution, commercialisation et promotion par tous moyens, notamment de tous scénarios, ouvrages, courts métrages, films, clips, et plus généralement, tout contenus audiovisuels et notamment télévisuels, par tout réseau de communication ; conception, développement, écriture, production, réalisation, exploitation, gestion, diffusion, commercialisation et par tous moyens de services interactifs et notamment de tous sites internet, produits et services informatiques ou multimédias et ce, par tout moyen et selon tout procédé technique, par tous réseau, technologie ou système de télécommunication, de transmission et de télédiffusion ; activité de conseil pour toute opération se rattachant à l'une des activités visées ci-avant ; gestion et exploitation des droits à l'image de [la gérante] ; gestion et exploitation des droits de propriété intellectuelle se rattachant à l'une des activités visées ci-avant » ;
- Copie du passeport de la gérante de la société JELLY-BEAN ;
- Notice complète de la marque française « ENJOY PHOENIX » numéro 4169787 enregistrée le 31 mars 2015 par la gérante de la société JELLY-BEAN pour les classes 3, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 44 et 45 ; cette marque a fait l'objet de la concession de licence numéro 659890 du 23 décembre 2015 au bénéfice de la société JELLY-BEAN (BOPI 2016-03) ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <enjoyphoenix.fr> enregistré le 3 décembre 2017 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 26 septembre 2019 de la page « A propos » du compte « EnjoyPhoenix » ouvert sur le site web <https://youtube.com> depuis le 14 octobre 2010 pour la diffusion de vidéos « mon quotidien, mes habitudes, mes coups de coeurs » comptant 3.6 millions d'abonnés et 554 079 479 vues ;
- Capture d'écran du 27 septembre 2019 de la page « enjoyphoenix » sur le site web <https://www.instagram.com> comptant 4,8 millions d'abonnés ;
- Article non daté « EN IMAGES. Le top 10 des YouTubeuses les plus influentes en France » paru sur le site web <http://www.leparisien.fr> ;
- Capture d'écran du 26 septembre 2019 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <enjoyphoenix> et ayant pour titre « Comment se faire de l'argent facile ».

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'article L 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications électroniques dispose que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. DROIT ANTERIEUR

Madame [prénom nom] est une célèbre Youtubeuse, également connue sous le pseudonyme « EnjoyPhoenix ».

Elle est titulaire de la marque « ENJOY PHOENIX » enregistrée le 31 mars 2015 sous le n°4169787 dont la société JELLY BEAN est concessionnaire.

La marque « ENJOY PHOENIX » est une marque de renommée : elle a en effet été enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro n°4169787, mais elle est utilisée par Madame [prénom non] comme pseudonyme et comme nom de sa chaîne YouTube depuis le 12 mars 2011, date de publication de la première vidéo sur sa chaîne : <https://www.youtube.com/user/EnjoyPhoenix/>.

Cette chaîne YouTube est suivie par plus de 3,6 millions d'abonnés.

Les vidéos qu'elle comporte totalisent, en septembre 2019, pas moins de 554 078 129 vues.

Dans un classement réalisé par LE PARISIEN en 2016, EnjoyPhoenix était classée :

- n°2 des 10 Youtubeuses françaises les plus influentes,*
- 2ème Youtubeuse française en termes de nombre d'abonnés et était qualifiée de manière générale de Youtubeuse « la plus célèbre ».*

Son compte Instagram « @enjoyphoenix » est suivi par plus de 4,8 millions d'abonnés.

Il est ainsi incontestable que la marque antérieure « ENJOY PHOENIX » n°4169787 est une marque bénéficiant d'une renommée particulièrement importante, notamment à l'égard du public français, et que cette marque fait l'objet d'une exploitation particulièrement intensive sur internet.

Madame [prénom nom] est également titulaire des noms de domaine « enjoy-phoenix.fr » et « enjoy-phoenix.com ».

Madame [prénom nom] était titulaire, jusqu'au 31 janvier 2017, du nom de domaine litigieux « enjoyphoenix.fr ».

Le 3 décembre 2017, ce nom de domaine a été réservé de manière anonyme par un tiers. RISQUE DE CONFUSION ET ATTEINTE A LA MARQUE

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque antérieure de renommée « ENJOY PHOENIX » n°4169787.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est un nom de domaine national (country code top level domain) désignant la France, comme le suffixe « .fr » l'indique.

Ainsi, il est incontestable que le nom de domaine enjoyphoenix.fr destiné au public français entraîne un risque de confusion avec la marque antérieure de renommée « ENJOY PHOENIX » n°4169787 qui a justement acquis sa renommée auprès du public français.

Ce d'autant plus que ce nom de domaine a longtemps été exploité par le requérant.

Le public ne pourra donc que penser qu'il est toujours la propriété du requérant, titulaire de la marque antérieure « ENJOY PHOENIX » n°4169787.

Le nom de domaine « enjoyphoenix.fr » est par ailleurs toujours associé à Madame [prénom nom] puisque de nombreux articles le présentent comme son site internet :

- [https://www.lisez.com/auteur/\[prénom-nom\]/124935](https://www.lisez.com/auteur/[prénom-nom]/124935) ;

- <https://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/06/21/enjoyphoenix-l-ado-harcelee-devenue-femme-d-affaires-du-web> ;

- [https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Generation-Z-les-50-jeunes-qui-font-bouger-la-France/\[prénom\]-Enjoyphoenix-19-ans-youtubeuse-beaute-Enjoyphoenix-fr-et-enjoyphoenix](https://www.elle.fr/Societe/L-actu-en-images/Generation-Z-les-50-jeunes-qui-font-bouger-la-France/[prénom]-Enjoyphoenix-19-ans-youtubeuse-beaute-Enjoyphoenix-fr-et-enjoyphoenix) ;

- <https://youtube.fandom.com/fr/wiki/EnjoyPhoenix> ;

- <https://www.pleinevie.fr/vie-quotidienne/mes-petits-enfants/les-5-idoles-des-cours-de-recre-15837>.

MAUVAISE FOI ET ABSENCE D'INTERET LEGITIME

La réservation du nom de domaine national « enjoyphoenix.fr », qui est destiné au public français, et qui reproduit à l'identique la marque de renommée « ENJOY PHOENIX » ne peut qu'être le fruit

de la mauvaise foi du réservataire.

En effet, la marque de renommée « ENJOY PHOENIX » est particulièrement exploitée sur internet, soit via le nom de domaine « enjoyphoenix.fr », lorsqu'il était encore la propriété du requérant, soit via le nom de domaine « enjoy-phoenix.fr », soit via les réseaux sociaux.

Le réservataire ne pouvait donc ignorer ni son existence, ni sa valeur.

La réservation du nom de domaine litigieux avait pour unique objectif de profiter de la popularité du nom « enjoyphoenix » et de bénéficier du trafic associé audit nom de domaine.

En témoigne le contenu du site actuellement mis en ligne par le réservataire.

Ce site a pour titre « comment se faire de l'argent ? » et comprend de nombreux liens hypertextes redirigeant vers des sites internet tiers ayant notamment pour objet les soins à la kératine, la coiffure, les bijoux, les produits de chauffage, la décoration, le webmarketing, les voyages, le marché de l'or et de l'argent, etc.

Ce site présente les caractéristiques d'un « site référent » fictif dont le seul but est d'améliorer le référencement de certains sites internet tiers.

Le requérant est donc bien fondé à demander la transmission du nom de domaine litigieux. »

Le Requêteur 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 Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <enjoyphoenix.fr> est quasi-identique à la marque française « ENJOY PHOENIX » numéro 4169787 enregistrée le 31 mars 2015 par la gérante du Requêteur, la société JELLY-BEAN concessionnaire sur cette marque de la licence numéro 659890 depuis le 23 décembre 2015.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <enjoyphoenix.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « ENJOY PHOENIX » numéro 4169787 enregistrée le 31 mars 2015 par la gérante du Requêteur, la société JELLY-BEAN concessionnaire sur cette marque de la licence numéro 659890 depuis le 23 décembre 2015.

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

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 qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société JELLY-BEAN est concessionnaire de la marque française antérieure « ENJOY PHOENIX » enregistrée par sa gérante le 31 mars 2015 sous le numéro 4169787 pour les classes 3, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 44 et 45 ;
- La marque « ENJOY PHOENIX » est utilisée par le Requérant et sa gérante, pour la gestion et l'exploitation des droits à l'image de cette dernière connue sous le pseudonyme « Enjoy Phoenix » ainsi que pour celles des droits de propriété intellectuelle sur ses productions et notamment :
 - Sur le compte « Enjoy Phoenix » ouvert sur le site web <https://www.youtube.com> pour la diffusion hebdomadaire de vidéos comptant 3.6 millions d'abonnés et 554 079 479 vues en septembre 2019 ;
 - Sur la page « Enjoyphoenix » sur le site web <https://www.insagram.com> par plus de 4,8 millions d'abonnés ;
- Dans un classement « Le top 10 des YouTubeuses les plus influentes en France » paru sur le site web <http://www.leparisien.fr>, dans lequel la gérante qualifiée de « La plus célèbre YouTubeuse » était identifiée sous son pseudonyme « ENJOY PHOENIX » et classée :
 - La numéro 2 des 10 YouTubeuses les plus influentes en France ;
 - La seconde YouTubeuse en termes de nombre d'abonnés ;
- Le nom de domaine <enjoyphoenix.fr> renvoie vers un site web ayant pour titre « comment se faire de l'argent » et propose à la vente des produits de beauté pour cheveux couverts par les classes visées par la marque « ENJOY PHOENIX » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a donc conclu que les pièces et arguments fournis par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <enjoyphoenix.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <enjoyphoenix.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 <enjoyphoenix.fr> au profit du Requérant, la société JELLY-BEAN.

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 novembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

