



DÉCISION DE L'AFNIC

lagranderecree.fr

Demande n° FR-2020-01989

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LUDENDO SAS

Le Titulaire du nom de domaine : La société European Internet Agency LTD

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lagranderecree.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 décembre 2009 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 octobre 2020

Bureau d'enregistrement : RegistryGate 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^{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 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 Loïc DAMILAVILLE

(membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 23 avril 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lagranderecree.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 semi-figurative « LA GRANDE RECRE » numéro 94532083, enregistrée le 5 août 1994 et régulièrement renouvelée par le Requéran pour les classes 28 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « LA GRANDE RECRE » numéro 94532082, enregistrée le 5 août 1994 et régulièrement renouvelée par le Requéran pour les classes 28 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « LA GRANDE RECRE » numéro 3111849, enregistrée le 17 juillet 2001 et dûment renouvelée par le Requéran pour les classes 28, 35 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « LA GRANDE RECRE » numéro 3111848, enregistrée le 17 juillet 2001 et dûment renouvelée par le Requéran pour les classes 28, 35 et 41 ;
- Notice complète de la marque internationale, en vigueur en France, semi-figurative « LA GRANDE RECRE » numéro 3111848, enregistrée le 19 décembre 2001 et dûment renouvelée par le Requéran pour les classes 28, 35 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « LA GRANDE RECRE » numéro 3790546, enregistrée le 14 décembre 2010 par le Requéran pour les classes 9, 16 et 35 ;
- Notice complète de la marque française « LA GRANDE RECRE » numéro 3844110, enregistrée le 5 juillet 2011 par le Requéran pour les classes 9, 12, 16, 25, 28, 35 et 41 ;
- Extraits de la base Whois du 13 mars 2020 des noms de domaine :
 - <lagranderecree.fr> enregistré le 30 décembre 1999 par le Requéran ;
 - <lagranderecree.fr> enregistré le 4 décembre 2009 par le Titulaire ;
- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <lagranderecree.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <lagranderecree.fr> sur le site web <https://mxttoolbox.com> ;
- Aucun résultat obtenu le 11 mars 2020 après une recherche de marques en vigueur enregistrées au nom du Titulaire dans des bases de marques pour de nombreux territoires dont la France ;
- Premiers résultats obtenus le 11 mars 2020 après une recherche sur les termes « LA GRANDE RECRE » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courrier recommandé et courriel du 26 août 2019 envoyés au Titulaire par le représentant du Requéran le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <lagranderecree.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Ludendo SAS est titulaire de nombreux droits de propriété intellectuelle autour de la dénomination LA GRANDE RECRE, sur laquelle il capitalise largement et qu'il exploite en lien avec des jouets et jeux : <https://www.lagranderecree.fr/>.

Ludendo SAS est notamment titulaire des droits suivants (Annexe 1) :

- Marque française n°94532083 déposée le 5 août 1994 en classes 28 et 41
- Marque française n°94532082 déposée le 5 août 1994 en classes 28 et 41
- Marque française n°3111849 déposée le 17 juillet 2001 en classes 28, 35 et 41

- Marque française LA GRANDE RECRE n°3111848 déposée le 17 juillet 2001 en classes 28, 35 et 41
- Marque internationale n°778737 déposée le 19 décembre 2001 en classes 28, 35 et 41
- Marque française LA GRANDE RECRE n°3790546 déposée le 14 décembre 2010 en classes 9, 16 et 35
- Marque française LA GRANDE RECRE n°3844110 déposée le 5 juillet 2011 en classes 9, 12, 16, 25, 28, 35 et 41
- Nom de domaine <lagranderecre.fr> enregistré le 30 décembre 1999 et dument actif. Le nom de domaine litigieux <lagranderecree.fr> reproduit intégralement et quasiment à l'identique les droits antérieurs du Requéant à savoir la dénomination LA GRANDE RECRE protégée au titre de marques, noms de domaine et enseigne.

L'ajout de la lettre finale –E au sein du signe contesté, ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion.

En effet, les signes comparés étant longs (13 et 14 lettres) l'ajout d'une lettre en fin de signe, qui plus est un « e » muet, passera inaperçu. Le risque de confusion est donc réel.

Ce risque est aggravé par la très forte connaissance des marques du Requéant auprès du public. A cet égard, l'intégralité de la première page de résultats de la recherche "LA GRANDE RECRE" sur le moteur de recherche Google est consacrée aux marques du Requéant (Annexe 2).

Or, le nom de domaine litigieux <lagranderecree.fr> a été réservé le 4 décembre 2009 au nom de EUROPEAN INTERNET AGENCY LTD (Annexe 3) sans le consentement préalable du Requéant avec lequel il n'a aucun lien.

Il ressort par ailleurs de nos recherches sur le moteur de recherche Serion de Saegis, conduites le 11 mars 2020, que EUROPEAN INTERNET AGENCY LTD ne détient aucune marque autour de LA GRANDE RECRE qui permettrait de justifier d'un intérêt légitime à détenir le nom de domaine <lagranderecree.fr> (Annexe 5).

Enfin, ce nom de domaine n'est pas actif, puisqu'il reroute sur une page parking (Annexe 4).

Il en ressort que EUROPEAN INTERNET AGENCY LTD n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine <lagranderecree.fr>, identique aux droits du Requéant.

En outre, le Défendeur a à l'évidence enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, la page parking accessible sur le nom de domaine <lagranderecree.fr> renvoie à des liens de sites concurrents du Requéant, proposant la vente de jouets.

De plus, nos recherches ont montré que des serveurs de messagerie ont été configurés sur le nom de domaine litigieux (Annexe 7). Il est donc possible que EUROPEAN INTERNET AGENCY LTD ait créé une adresse mail afin d'envoyer des messages frauduleux aux clients et fournisseurs, se faisant passer pour le Requéant afin de collecter des données personnelles au nom de la société ou de partager des informations sur celle-ci.

Le Requéant a envoyé une lettre de mise en demeure à EUROPEAN INTERNET AGENCY LTD pour l'informer de ses droits autour de la dénomination LA GRANDE RECRE et demander le transfert du nom de domaine litigieux à son profit (Annexe 6).

Malheureusement, le Requéant n'a pas obtenu de réponse de la part du Défendeur, qui n'a pas abandonné le nom de domaine ni ne l'a transféré au Requéant.

Sur la base de ce qui précède, le Défendeur a manifestement enregistré le nom de domaine litigieux <lagranderecree.fr> de mauvaise foi.

En conséquence, et afin de prévenir toute atteinte contre lui ou ses clients, prestataires et fournisseurs, Ludendo SAS requiert le transfert du nom de domaine litigieux <lagranderecree.fr> à son profit.».

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 <lagranderecree.fr> est quasi-identique :

- Aux marques enregistrées par le Requéant et notamment :
 - o À la composante verbale de la marque française semi-figurative « LA GRANDE RECRE » numéro 94532082, enregistrée le 5 août 1994 et régulièrement renouvelée pour les classes 28 et 41 ;
 - o À la marque française « LA GRANDE RECRE » numéro 3111848, enregistrée le 17 juillet 2001 et dûment renouvelée pour les classes 28, 35 et 41 ;
 - o À la composante verbale de la marque internationale, en vigueur en France, semi-figurative « LA GRANDE RECRE » numéro 3111848, enregistrée le 19 décembre 2001 et dûment renouvelée pour les classes 28, 35 et 41 ;
- Au nom de domaine <lagranderecree.fr> enregistré le 30 décembre 1999 par le Requéant.

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 <lagranderecree.fr> est quasi-identique aux marques antérieures « LA GRANDE RECRE » du Requéant et notamment à la marque française « LA GRANDE RECRE » numéro 3111848, enregistrée le 17 juillet 2001 et dûment renouvelée pour les classes 28, 35 et 41.

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques « LA GRANDE RECRE » et notamment de la marque française « LA GRANDE RECRE » numéro 3111848, enregistrée le 17 juillet 2001, dûment renouvelée et exploitée pour commercialiser des jouets et des jeux ;
- Le Requéant est également titulaire du nom de domaine <lagranderecree.fr> enregistré le 30 décembre 1999 lequel est utilisé par le Requéant dans le cadre de son activité de vente de jouets et jeux ;
- Le nom de domaine <lagranderecree.fr> est quasi-identique aux marques et au nom de

- domaine antérieurs « LA GRANDE RECRE » du Requérant ;
- Le Requérant déclare n'avoir aucun lien avec le Titulaire ;
 - Les résultats de recherches de marques en vigueur enregistrées au nom du Titulaire dans le monde ne permettent de relever aucune marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <lagranderecree.fr> ;
 - Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lagranderecree.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité et aux produits couverts par les marques « LA GRANDE RECRE » du Requérant. On peut citer à titre d'exemples les liens « Jouets », « Magasins de Jouets », « Catalogue Jouets » ;
 - Des services de messagerie sont associés au nom de domaine <lagranderecree.fr> ;
 - Le Titulaire n'a pas déposé 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 <lagranderecree.fr> principalement 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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lagranderecree.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 <lagranderecree.fr> au profit du Requérant, la société LUDENDO SAS.

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 04 mai 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

