



DÉCISION DE L'AFNIC

tmcregie.fr

Demande n° FR-2020-02098

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TELE MONTE-CARLO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tmcregie.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 novembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 novembre 2020

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 juillet 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 13 août 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 MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 septembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <tmcregie.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 du 15 avril 2020 des inscriptions portées au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco relatif à la société TELE MONTE-CARLO immatriculée depuis le 1^{er} juillet 1957 ayant pour enseigne « TMC » et pour activité : « *Exploitation d'une station privée de télévision* » ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « TMC » numéro 1032728, désignant la France, enregistrée le 6 avril 2009 et dûment renouvelée par le Requéérant pour les classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque internationale « TMC » numéro 1020685, désignant la France, enregistrée le 6 avril 2009 et dûment renouvelée par le Requéérant pour les classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « TMC » numéro 3367681 enregistrée le 29 juin 2005 et dûment renouvelée par le Requéérant pour les classes 16, 18, 25, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « TMC CUISINE » numéro 3189417 enregistrée le 17 octobre 2002 et régulièrement renouvelée par le Requéérant pour les classes 9, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « TMC MONTE CARLO » numéro 3367679 enregistrée le 29 juin 2005 et dûment renouvelée par le Requéérant pour les classes 16, 18, 25, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque internationale semi figurative « MONTE CARLO TMC » numéro 619820, désignant la France, enregistrée le 22 avril 1994 et régulièrement renouvelée par le Requéérant pour les classes 35, 38 et 41 ;
- Extrait du 27 juillet 2020 de la base Whois du nom de domaine <tmcregie.fr> enregistré le 29 novembre 2017 par le Titulaire ;
- Extrait du 27 juillet 2020 de la base Whois du nom de domaine <tmc.tv> enregistré le 4 février 2002 par le Requéérant ;
- « Whois history » de 2013 à 2016 relatif au nom de domaine <tmcregie.fr> depuis le site web <https://www.domaintools.com> avec l'extrait de base whois au 23 mai 2016 informant de l'enregistrement du nom de domaine par le requérant le 28 avril 2005 ;
- Capture d'écran du résultat de recherche effectuée sur le site web <https://www.web.archive.org> relative aux pages vers lesquelles a pu renvoyer le nom de domaine <tmcregie.fr> d'octobre 2007 à mai 2020 ;

- Capture d'écran de juillet 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <tmcregie.fr> indiquant « Ce site est inaccessible » ;
- Captures d'écrans de juin 2020 de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tmcregie.fr> ;
- Capture d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tf1.fr/tmc> ;
- Captures d'écrans du 28 juillet 2020 des pages du site web www.pubdigitale.fr présentant la société TMC REGIE en charge de l'offre média digital pour tmc.tv et nt1.tv avec pour site web http://www.tmcregie.fr ;
- Page wikipédia dédiée au Requéran ;
- Page wikipédia dédiée au Groupe TF1 ;
- Divers articles à propos du Requéran et notamment :
 - Article « TMC : histoire de la chaîne monégasque » paru le 24 mars 2009 sur le site web https://www.gralon.net ;
 - Article « TMC. Le premier numéro du « Doc Quotidien » s'intéresse aux seniors qui profitent à fond de la vie » paru le 23 juin 2000 sur le site web https://www.ouest-france.fr ;
- Résultats obtenus le 27 juillet 2020 après les recherches sur les termes « TMC » et « [prénom et nom du Titulaire] TMC » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Absence de résultats (aucune marque) obtenue le 27 juillet 2020 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Absence de résultats (aucune société) obtenue le 27 juillet 2020 dans la base INFOGREFFE après une recherche d'entreprises dirigées par le Titulaire ;
- Courrier en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Courriel en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - FR-2020-02025 concernant le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> rendue le 29 juin 2020 ;
 - FR-2020-02016 concernant le nom de domaine <totaldirect-energie.fr> rendue le 10 juin 2020 ;
 - FR-2020-01942 concernant le nom de domaine <centrecommercial-auchan.fr> rendue le 20 février 2020 ;
 - FR-2019-01929 concernant le nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> rendue le 30 janvier 2020 ;
 - FR-2013-00375 concernant le nom de domaine <maillotfootcenter.fr> rendue le 15 juillet 2013 ;
 - FR-2012-00252 concernant le nom de domaine <lululemon.fr> rendue le 3 janvier 2013 ;
 - FR-2014-00663 concernant le nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> rendue le 10 juin 2014 ;
 - FR-2020-01964 concernant le nom de domaine <tff1.fr> rendue le 31 mars 2020 ;
 - FR-2020-02009 concernant le nom de domaine <boursorama-banque-messagerie.fr> rendue le 5 juin 2020.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société TELE MONTE-CARLO

La Requéran est la société TELE MONTE-CARLO (ci-après désignée « la société TMC »), société anonyme immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 56S00567, ayant son siège social 6bis, Quai Antoine 1er, 98000 MONACO, PRINCIPAUTE DE MONACO (Annexe 1).

La société TMC est une filiale du Groupe TF1 – lequel est internationalement connu en tant que leader européen dans le domaine de la production et de la diffusion de programmes télévisuels – et est à la tête de la chaîne de télévision française généraliste d'origine Monégasque « TMC » (Annexes 2 et 3).

La chaîne de télévision TMC a été inaugurée le 19 novembre 1954, faisant de TMC la plus

ancienne chaîne de télévision privée en Europe (Annexes 2 et 4).

Initialement diffusée uniquement en Principauté de Monaco et ses proches environs, sa diffusion a été progressivement étendue à travers l'Europe durant les années 1980 (Annexes 2 et 4).

TMC a réalisé le 13 février 2012 un record d'audience avec plus de deux millions de téléspectateurs, soit 7,5 % de parts de marché (Annexe 2).

La société TMC a été rachetée intégralement par le Groupe TF1 en juin 2016 (Annexe 2).

La société TMC propose notamment ses services sur son site internet principal situé à l'adresse <https://www.tf1.fr/tmc> (Annexe 5).

Les droits antérieurs exclusifs de la Requérante

La dénomination « TMC » fait l'objet d'une large protection à titre de marque en tout premier lieu en France et dans l'Union Européenne, mais également à l'international, notamment au travers des marques renommées suivantes qui sont exploitées :

- [image], enregistrement international désignant notamment le Benelux, l'Allemagne et la France déposé le 6 avril 2009 sous le n°1032728 en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 (dument renouvelé) (Annexe 6.1);

- TMC, enregistrement international désignant notamment le Benelux, l'Allemagne et la France déposé le 6 avril 2009 sous le n°1020685 en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 (dument renouvelé) (Annexe 6.2);

- [image], marque française déposée le 29 juin 2005 sous le n° 3367681 en classes 16, 18, 25, 38 et 41 (dument renouvelée) (Annexe 6.3);

- TMC CUISINE, marque française déposée le 17 octobre 2002 sous le n°3189417 en classes 9, 38 et 41 (dument renouvelée) (Annexe 6.4) ;

- [image], marque française déposée le 29 juin 2005 sous le n°3367679 en classes 16, 18, 25, 38 et 41 (dument renouvelée) (Annexe 6.5) ;

- [image], enregistrement international désignant la France et l'Italie déposée le 22 avril 1994 sous le n°619820 en classes 35, 38 et 41 (dument renouvelé) (Annexe 6.6).

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, la Requérante exploite divers noms de domaine au nombre desquels le nom de domaine <tmc.tv> réservé le 4 février 2002 (Annexe 7.1).

La Requérante était par ailleurs le précédent titulaire du nom de domaine litigieux <tmcregie.fr> de 2009 à 2017, lequel est toujours indexé sur internet (Annexes 7.2 et 21).

La renommée de la marque TMC

A raison de son ancienneté (premier dépôt en 1994), de son exploitation intensive aussi bien en France qu'à l'international et des efforts consentis par la Requérante au soutien de sa promotion, la marque TMC bénéficie en outre d'une incontestable renommée auprès des téléspectateurs français et étrangers (Annexes 2 et 8.1 à 8.3).

La requérante occupe ainsi l'entièreté de la première page de résultats proposée par le moteur de recherche Google après une recherche sur le terme « TMC » (Annexe 9).

La Requérante a intérêt à agir

La société TMC a constaté que le nom de domaine objet du litige, <tmcregie.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès du bureau d'enregistrement HOSTING CONCEPTS B.V. en date du 29 novembre 2017 au nom de [prénom nom] (Annexe n°10).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le signe « TMC » qui compose les marques et noms de domaine de la Requérante et qui constitue les initiales de sa dénomination sociale, avec la seule adjonction du terme « REGIE » qui ne sera en aucun cas susceptible d'exclure le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ce terme étant descriptif des services fournis par la Requérante dans le domaine de l'audiovisuel, notamment de son activité de régie publicitaire à destination des annonceurs.

Le nom de domaine <tmcregie.fr> est à ce jour suspendu (Annexe 11).

Sur la base des droits qu'elle détient sur la dénomination « TMC » au titre de ses marques, de sa dénomination sociale, ainsi que de ses noms de domaine précités, la Requérante revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <tmcregie.fr>.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02025 du 29 juin 2020 concernant le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> (transfert) (Annexe n°12.1) :

« 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 <service-credit-boursorama.fr > est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société BOURSORAMA immatriculée le 9 septembre 2003 sous le numéro 351 058 151 au R.C.S de Nanterre ; - Aux marques suivantes enregistrées par le Requéant : o Aux composantes verbales des marques françaises semi-figuratives « BOURSORAMA » numéro 3040225 enregistrée le 7 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 et numéro 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 pour les classes 35, 36 et 38 ; o La marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ; o La marque de l'Union européenne « BOURSORAMA » numéro 1758614 enregistrée le 13 juillet 2000 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ; o La marque française « BOURSORAMA » numéro 3565867 enregistrée le 31 mars 2008 par le Requéant et dûment renouvelée pour la classe 36. - Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant et notamment : o le 27 mai 2005 ; o le 27 mai 2005 ; o le 3 juin 2005.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir. »

Il sera d'ores et déjà précisé que si la société TMC appartient à 100% au Groupe TF1 dont le siège social est situé en France, la Requéante ne souhaite pas produire de pièce démontrant ce lien juridique dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, le siège social de la société TMC étant situé en Principauté de Monaco (Annexe 1), la Requéante qui n'est pas éligible à la charte du « .fr » sollicite exclusivement aux termes de la présente plainte la suppression du nom de domaine <tmcregie.fr>, conformément aux articles L45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2012-00252 du 3 janvier 2013 concernant le nom de domaine <lululemon.fr> (Annexe n°22) :

« dès lors que le Requéant sollicite la suppression et non la transmission du nom de domaine, objet de sa demande, l'article L.45-3 s'en trouve respecté ; sur la base de son intérêt à agir, le Requéant peut demander la suppression du nom de domaine ». »

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2014-00663 du 10 juin 2014 concernant le nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> (Annexe n°23) :

« Par ailleurs, le Collège a noté que le Requéant, la société RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, INC. est immatriculée sous les lois du Delaware et aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que : « Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau : • Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ; • Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ». Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine, le Requéant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requéant peut donc demander la suppression du nom de domaine. ».

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits du Requéant

Aux termes de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques : « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ».

(...)

1) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi

La Requéante soutient que le nom de domaine <tmcregie.fr> porte atteinte aux différentes marques et noms de domaine qu'elle détient, ainsi qu'à sa dénomination sociale.

En effet, le nom de domaine litigieux n'est rien d'autre que la reproduction servile – avec la seule adjonction du terme générique « REGIE » – de l'élément verbal « TMC » composant ses marques susvisées et de son nom de domaine <tmc.tv>, lequel est utilisé par la Requéante pour rediriger vers son site institutionnel situé à l'adresse <https://www.tf1.fr/tmc> (Annexes 5, 6.1 à 6.6 et 7.1).

Il sera relevé à cet égard que l'adjonction du terme « REGIE » au sein du radical de ce nom de domaine n'est aucunement de nature à exclure le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ce terme étant descriptif des services fournis par la Requérante dans le secteur télévisuel.

Au contraire, l'adjonction du terme « REGIE » accroît le risque de confusion dans l'esprit du consommateur puisqu'il est en lien direct avec le cœur d'activité de la Requérante, ce terme faisant référence aux régies publicitaires chargées de la vente d'espaces publicitaires aux annonceurs dans le domaine de l'audiovisuel.

A cet égard, il importe de souligner que le nom de domaine <tmcregie.fr> était précisément exploité à cette fin par la Requérante lorsqu'elle était titulaire du nom de domaine litigieux, illustrant de ce fait le caractère descriptif du terme « REGIE » ainsi que l'atteinte portée aux droits antérieurs de la Requérante par le titulaire actuel et le risque de confusion en résultant dans l'esprit du public (Annexes 7.2, 19 et 21)

Cette atteinte a d'autant plus de répercussion qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension internet de premier niveau « .FR » associée à la France, pays du siège social de la société mère de la Requérante (i.e. le Groupe TF1) et dans lequel la Requérante exerce son activité à titre principal aux côtés de la Principauté de Monaco (Annexes 2 et 3).

La réservation de ce nom de domaine porte dès lors atteinte aux droits de la Requérante en ce qu'il crée une confusion dans l'esprit des internautes entre le nom de domaine <tmcregie.fr> et les droits antérieurs de la Requérante.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02025 du 29 juin 2020 concernant le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> (transfert) (Annexe n°12.1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la reprise identique de la marque « BOURSORAMA » du Requérant et des termes génériques « service » et « crédit » faisant référence aux activités du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.»

Une telle imitation des marques, du nom de domaine et du sigle de la Requérante contribue à l'aviilissement de ce signe ainsi qu'à sa banalisation, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil.

Il ressort de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif peut être amené à croire que ce nom de domaine appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle compte tenu de la reprise à l'identique des marques et noms de domaine « TMC » au sein du nom de domaine litigieux, avec la seule adjonction d'un terme générique faisant référence aux activités de la Requérante.

Par conséquent, la Requérante soutient que le nom de domaine <tmcregie.fr> porte atteinte à des droits que lui reconnaît la loi.

2) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

La Requérante considère que le nom de domaine <tmcregie.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques.

L'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que « [n]e peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; [...]

En l'espèce, le nom de domaine <tmcregie.fr> reproduit servilement l'élément verbal unique ou dominant de ses marques distinctives précitées « TMC », son nom de domaine antérieur <tmc.tv> ainsi que son sigle « TMC », avec la seule adjonction du terme descriptif « REGIE » à la fin du

radical (Annexes 1, 6.1 à 6.6 et 7.1).

Or, cet ajout n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques de la Requérante et le nom de domaine <tmcregie.fr> dès lors que le terme « REGIE » est parfaitement descriptif des activités principales de la Requérante dans le domaine de la télévision au sein duquel les régies publicitaires exercent un rôle majeur.

Aussi, l'adjonction du terme générique « REGIE » est susceptible d'induire en erreur l'internaute, celui-ci étant conduit à penser à tort qu'il s'agit du site officiel de la Requérante dédié à ses activités publicitaires, ainsi que cela était le cas par le passé (Annexes 7.2 et 21).

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, en particulier lorsque le terme adjoint à la marque est descriptif des activités de la Requérante.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02025 du 29 juin 2020 concernant le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> (transfert) (Annexe n°12.1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la reprise identique de la marque « BOURSORAMA » du Requérant et des termes génériques « service » et « crédit » faisant référence aux activités du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. »

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire ° FR-2020-02016 du 10 juin 2020 concernant le nom de domaine <totaldirect-energie.fr> (transfert) (Annexe n°12.2) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est quasi-identique aux marques antérieures « TOTAL direct energie » du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque française semi-figurative numéro 4538613, enregistrée le 29 mars 2019 et de la marque de l'Union européenne semi-figurative numéro 18055218, enregistrée le 24 avril 2019. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société TOTAL SA ».

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire ° °FR-2020-02009 du 5 juin 2020 concernant le nom de domaine <boursorama-banque-messagerie.fr> (transfert) (Annexe n°12.3) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <boursorama-banque-messagerie.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité et des termes génériques « banque » et « messagerie » pouvant faire référence au Requérant et à ses activités. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. ».

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire N° FR-2020-01942 du 20 février 2020 concernant le nom de domaine <centrecommercial-auchan.fr> (transfert) (Annexe n°12.4) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine est similaire à la marque française antérieure « AUCHAN » n°1258525 enregistrée le 25 janvier 1984 et dûment renouvelée par le Requérant car il est composé de la marque « AUCHAN » dans son intégralité et des termes « centre commercial » qui font référence à un modèle de distribution. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société AUCHAN HOLDING. ».

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire N° FR-2019-01929 du 30 janvier 2020 concernant le nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> (transfert) (Annexe n°12.5) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérant "et notamment la marque verbale française « DECATHLON » numéro 93479927 enregistrée le 10 août 1993 et dûment renouvelée, car il est composé d'une part du terme « DECATHLON », reprise intégrale des marques « DECATHLON » du Requérant, et d'autre part des termes génériques « chaussures » et « foot » faisant référence aux articles de chaussures de foot destinés à la pratique du football, produits protégés par les marques du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société DECATHLON. ».

En conséquence, l'adjonction, au sein du radical du nom de domaine litigieux, du terme générique « REGIE » de surcroît descriptif des activités de la Requérante, n'est nullement susceptible d'exclure le risque de confusion dans l'esprit du public. Au contraire, en ce qu'il fait référence aux régies publicitaires omniprésentes dans le secteur télévisuel, le terme « REGIE » ne fait qu'accroître le risque de confusion.

Pour toutes les raisons ci-dessus, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque TMC ainsi qu'aux noms de domaine et sigles « tmc » sur lesquels la Requérante a des droits.

En réservant un nom de domaine fortement similaire aux marques de la Requérante, le Défendeur cherche ainsi à créer un risque de confusion et à attirer sur son site Internet les internautes désireux d'accéder aux sites officiels de la Requérante.

Un tel usage de la marque antérieure de la Requérante est de nature à ternir son image, et ce d'autant plus au regard de l'exploitation malveillante de ce nom de domaine (voir point c) ci-dessous)

En conséquence, la Requérante soutient que le Défendeur porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, en particulier aux droits qu'elle détient sur la marque TMC.

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <tmcregie.fr> ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012:

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée du terme « TMC » au nom du Défendeur qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe 13).

En outre, la Requérante constate que le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale légitime sous le nom « TMC » (Annexe 14)

De plus, le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom « TMC » (Annexe 15).

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <tmcregie.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine <tmcregie.fr> ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point :

- la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire n°FR-2020-01964 concernant le nom de domaine <tff1.fr> (transfert) (Annexe n°16):

« • Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire Le Collège constate que : • Le Requérant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine ; • Le Requérant n'a aucune relation d'affaire avec le Titulaire ; • Les résultats des recherches effectuées dans les bases de marques et de sociétés ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine . »

c) La mauvaise foi du Défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012:

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le

fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine a été réservé et est utilisé de mauvaise foi.

En effet, il convient de souligner qu'après avoir été alertée concernant l'exploitation malveillante de ce nom de domaine, la Requérente a adressé le 4 juin 2020, via son conseil, une notification aux intermédiaires techniques concernés afin de suspendre l'exploitation de ce nom de domaine (Annexe 17).

A cette date, le nom de domaine <tmcregie.fr> était exploité à des fins de vente en ligne de produits vestimentaires manifestement contrefaits (Annexes 17 et 18).

Le nom de domaine n'était alors pas exploité directement sous la racine www.tmcregie.fr, mais sous l'ensemble des répertoires derrière la racine, tels que par exemple www.tmcregie.fr/sdsd (Annexe 18). A travers cette exploitation malveillante, le titulaire du nom de domaine <tmcregie.fr> tirait ainsi indument profit du référencement internet et du trafic liés à ce nom de domaine, lesquels résultent de l'exploitation passée de ce nom de domaine par la Requérente (Annexes 7.2 et 19).

A l'évidence, le titulaire du nom de domaine en cause cherchait par ce moyen à profiter de la renommée de la Requérente et des données techniques liées à l'exploitation antérieure de ce nom par cette dernière pour commercialiser des produits contrefaits (Annexes 17 à 19).

A la suite de la notification adressée par la Requérente le 4 juin 2020, l'exploitation du nom de domaine <tmcregie.fr> a été suspendue par le bureau d'enregistrement HOSTING CONCEPTS B.V. (Annexes 17, 20 et 11).

Ces éléments confirment de toute évidence la mauvaise foi du Défendeur dans le cadre de la réservation et de l'exploitation du nom de domaine litigieux.

En outre, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dans la mesure où une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir du mot-clé « TMC » démontre que cette dénomination est directement attachée à la Requérente et à ses activités (Annexe n°10).

C'est ainsi en parfaite connaissance de cause que le Défendeur a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux afin de tromper le consommateur souhaitant accéder au site internet de la Requérente, d'autant que le nom de domaine litigieux était auparavant réservé et exploité par la Requérente, générant automatiquement un trafic important d'internautes pour le Défendeur dans le cadre de l'exploitation malveillante du nom de domaine <tmcregie.fr> (Annexes 7.2 et 19).

De toute évidence, le Défendeur a cherché à profiter de la renommée de la Requérente et de ses marques TMC afin de tromper l'internaute qui souhaiterait accéder au site internet antérieur de la Requérente www.tmcregie.fr, ceci en vue de favoriser l'accès à un site manifestement frauduleux commercialisant des produits manifestement contrefaits (Annexes 2, 3, 6.1 à 6.6, 7.2, 8.1 à 8.3, 18 et 19).

Voir en ce sens :

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2019-01929 concernant le nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> (transfert) » (Annexe n°12.5) :

« Le Collège constate que :

- Le Requérent est titulaire de plusieurs marques antérieures « DECATHLON » et notamment la marque de l'Union européenne « DECATHLON » enregistrée le 06 mai 1996 sous le numéro 262931, dûment renouvelée et exploitée pour les classes de produits et services de « chaussures, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sports, etc. » ;

- Le Requérent est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs et notamment : o <decathlon.com> ;

o <decathlon.fr> ;

o <decathlon.eu>.

- Le nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> est composé de la marque « DECATHLON » reprise dans son intégralité et des termes « chaussures » et « foot » faisant référence aux articles de chaussures de foot destinés à la pratique du football, produits protégés par les marques du Requérant;

- Selon le Requérant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> ;

- Les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données INFOGREFFE et INPI ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> ;

- Les captures d'écrans fournies par le Requérant montrent que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> commercialise des chaussures de foot, produits également proposés à la vente par le Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <chaussuredefootdecathlon.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré le nom de domaine 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 <chaussuredefootdecathlon.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. »

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2013-00375 concernant le nom de domaine <maillotfootcenter.fr> (transfert) » (Annexe n°12.6) :

« Le Collège a constaté que :

o Le Requérant, la société PANINI France SA est notamment titulaire des marques françaises antérieures « WORLD FOOT CENTER » numéro 05 3 392 333 et « FOOT CENTER » numéro 05 3 392 336 déposées respectivement le 18 novembre 2005 et exploitées pour des produits et services de tee-shirts, sweats, maillots, maillots de corps, polos et vêtements sportifs etc. ;

o La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine propose à la vente des maillots d'équipes de football nationales et internationales.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine < maillotfootcenter.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 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 ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. ».

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02025 du 29 juin 2020 concernant le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> (transfert) (Annexe n°12.1) :

« Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures « BOURSORAMA » et notamment la marque française antérieure « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;

- Fondé en 1998, le Requérant exploite ses marques « BOURSORAMA » pour ses activités bancaires et financières sur internet ;

- Le Requérant est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet ; il comptabilise plus de 2 000 000 clients avec 30 millions de visites mensuelles sur son site web ;

- Le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> est composé de la reprise à l'identique des marques antérieures du Requérant « BOURSORAMA » et des termes « services » et « crédit » faisant référence aux activités proposées par ce dernier et protégées par ses marques ;

- Le Requérant indique que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <service-credit-boursorama.fr> présente une page blanche sur laquelle figure la phrase « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site. » ;

- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France, ne

pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le titulaire avait enregistré le nom de domaine <service-credit-boursorama.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 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 <clients-boursorama-banque.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. »

Ainsi, la réservation d'un nom de domaine fortement similaire aux marques antérieures « TMC » de la Requérante pour commercialiser des produits manifestement contrefaisants démontre que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <tmcregie.fr> dans le but de profiter de la renommée de la Requérante en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En tout état de cause, l'absence d'intérêt légitime du Défendeur et l'absence d'utilisation légitime du nom de domaine confortent sa mauvaise foi.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.

En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la suppression du nom de domaine <tmcregie.fr> conformément aux articles L45-2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.

Bordereau de pièces communiquées [liste des pièces] ».

Le Requérant a demandé la suppression 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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que certaines pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. 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 <tmcregie.fr> est similaire :

- À l'enseigne « TMC » du Requérant, la société TELE MONTE-CARLO immatriculée depuis le 1er juillet 1957 au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco ;

- Aux marques du Requérant et notamment à
 - o La marque française semi figurative « TMC » numéro 3367681 enregistrée le 29 juin 2005 et dûment renouvelée pour les classes 16, 18, 25, 38 et 41 ;
 - o La marque internationale « TMC » numéro 1020685, désignant la France, enregistrée le 6 avril 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 ;
- Au nom de domaine <tmc.tv> enregistré le 4 février 2002 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège note que le Requérant, la société TELE MONTE-CARLO est immatriculée sous les lois de la Principauté de Monaco et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- *Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;*
- *Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».*

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <tmcregie.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iv. 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 <tmcregie.fr> est similaire aux marques antérieures « TMC » du Requérant et notamment à la marque française semi figurative « TMC » numéro 3367681 enregistrée le 29 juin 2005 et dûment renouvelée pour les classes 16, 18, 25, 38 et 41 car il est composé de la marque « TMC » dans son intégralité à laquelle est ajouté le terme « REGIE » pouvant faire référence à une activité du Requérant.

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

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 que :

- Les résultats des recherches effectuées dans les bases de marques, d'entreprises et sur le web ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire ni d'activité, ni d'entreprise dirigée par ce dernier en lien avec le nom de domaine <tmcregie.fr> ;
- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <tmcregie.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures intégrant le terme « TMC » et notamment la marque française semi figurative « TMC » numéro 3367681 enregistrée le 29 juin 2005 et dûment renouvelée pour les classes 16, 18, 25, 38 et 41 ;
- Le Requérant, la société TELE MONTE-CARLO, filiale du Groupe TF1 internationalement connu en tant que leader européen dans le domaine de la production et de la diffusion de programmes télévisuels, est à la tête de la chaîne de télévision française généraliste d'origine Monégasque « TMC » inaugurée le 19 novembre 1954, faisant de cette dernière la plus ancienne chaîne de télévision privée en Europe ;
- Les pièces fournies par le Requérant montrent que ce dernier et ses marques font l'objet d'un certain nombre d'articles de presse et bénéficient de visibilité sur le web ;
- Dans le cadre de ses activités, le Requérant a enregistré le nom de domaine <tmc.tv> depuis le 4 février 2002 et il a été titulaire du nom de domaine litigieux <tmcregie.fr> enregistré le 28 avril 2005 ;
- Parmi ses activités, le Requérant fournit des services de régie publicitaire chargée de la vente d'espaces publicitaires aux annonceurs dans le domaine de l'audiovisuel pour lesquels le Requérant a utilisé le nom de domaine <tmcregie.fr> lorsqu'il en était titulaire jusqu'en 2017 ;
- Le nom de domaine du Titulaire <tmcregie.fr> est la reprise intégrale des marques antérieures « TMC » du Requérant auxquelles est ajouté le terme « REGIE » pouvant faire référence à l'activité de régie publicitaire à destination des annonceurs du Requérant dans le domaine de l'audiovisuel ;
- Le nom de domaine <tmcregie.fr> renvoie :
 - Jusqu'en juin 2020 vers un site de ventes de chaussures de marques avec plus de 70% de remise ;
 - Actuellement, vers une page web indiquant « Ce site est inaccessible » suite à une notification faite par le Requérant au bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <tmcregie.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 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 <tmcregie.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la suppression du nom de domaine <tmcregie.fr>.

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 18 septembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

