

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

boutique-fff.fr

Demande n° FR-2021-02490



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

Le Titulaire du nom de domaine : La société BOUTIQUE-FFF.FR

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : boutique-fff.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 juin 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 juin 2022

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 août 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 17 août 2021.

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 titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 septembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Statuts de l'association loi 1901 « Fédération Française de Football » (F.F.F.) fondée le 7 avril 1919 et ayant pour objet « d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football » ;
- Notice complète de la marque verbale française « F F F » numéro 3144504 enregistrée le 30 janvier 2002 par le Requéran et dûment renouvelée pour la classe 1 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « FFF » numéro 4497736 enregistrée le 7 novembre 2018 par le Requéran pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « FFF » numéro 4497682 enregistrée le 7 novembre 2018 par le Requéran pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « FFF » numéro 18052004 enregistrée le 16 avril 2019 par le Requéran pour les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24 à 26, 28 à 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 43 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « FFF » numéro 18052008 enregistrée le 16 avril 2019 par le Requéran pour les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24 à 26, 28 à 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 43 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « Fiers d'être Bleus » numéro 4498346 enregistrée le 8 novembre 2018 par le Requéran pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « Fiers d'être Bleus » numéro 18048997 enregistrée le 9 avril 2019 par le Requéran pour les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24 à 26, 28 à 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 43 ;
- Extrait du 13 juillet 2021 de la base Whois du nom de domaine <fff.fr> enregistré le 19 octobre 1998 par le Requéran ;
- Extrait du 23 juin 2021 de la base Whois du nom de domaine <boutique-fff.fr> enregistré le 13 juin 2021 par le Titulaire ;
- Captures d'écran du 13 juillet 2021 du site vers lequel renvoie le nom de domaine <boutique-fff.fr> ;
- Capture d'écran du 13 juillet 2021 de la page « Tenues officielles » du site web <https://www.boutique.fff.fr> ;
- Capture d'écran, dont la date est illisible, du site vers lequel renvoie le nom de domaine <boutique-fff.fr> ;
- Lettre de mise en demeure adressée le 23 juin 2021 par le représentant du Requéran au Titulaire concernant le nom de domaine <boutique-fff.fr> ;
- Courrier du 7 juillet 2021, fourni en langue anglaise, envoyé par l'hébergeur Shopify au représentant du Titulaire pour l'informer que le contenu du site vers lequel renvoie le nom de domaine <boutique-fff.fr> a été supprimé ;
- Attestation d'inscription au Barreau de Paris du représentant du Requéran.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, ci-après la Requérante ou la FFF, entend démontrer par la présente que l'enregistrement du nom de domaine www.boutique-fff.fr par son actuel titulaire (ci-après le Titulaire) constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques et plus précisément est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

1. Intérêt à agir

La Requérante est une association sportive reconnue d'utilité publique, qui a pour principale activité l'organisation, le développement et le contrôle de l'enseignement et de la pratique du football amateur et de haut niveau en France et la formation des joueurs ou joueuses et des entraîneur(e)s sur l'ensemble du territoire national (Annexe 1).

La Requérante dont la dénomination sociale est FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est également désignée dans ses statuts et dans la vie des affaires sous le sigle FFF.

Ce sigle FFF a été déposé comme marque par la Requérante à l'INPI le 8 mars 2002 sous le n° 3 144 504 pour désigner les produits et services des classes 1 à 44 et constitue par ailleurs l'élément verbal de plusieurs marques enregistrées au nom de la Requérante auprès de l'INPI et de l'EUIPO parmi lesquelles (Annexe 2) :

- la marque semi-figurative FFF française n° 4497736 déposée le 7 novembre 2018 et de l'Union européenne n° 018052004 déposée le 16 avril 2019 ;

- la marque semi-figurative FFF française n° 4497682 déposée le 7 novembre 2018 et de l'Union européenne n° 18052008 déposée le 16 avril 2019.

Dans le cadre de son activité, la Requérante joue un rôle de promotion du football français qui la conduit à organiser régulièrement des événements autour des compétitions nationales, mais également internationales de football et à diffuser divers produits dérivés, tels que des articles de sport, des vêtements, des porte-clés, des sacs, et divers accessoires.

Ces produits sont systématiquement revêtus des marques enregistrées par la Requérante qu'il s'agisse des marques verbales et semi-figuratives composées du sigle FFF ou encore de marques sans lien avec sa dénomination telles que les marques FIERS D'ETRE BLEUS (Annexe 2).

La requérante est en effet titulaire des marques semi-figuratives FIERS D'ETRE BLEUS française n° 4498346 déposée le 8 novembre 2018 et de l'Union européenne n° 18048997 déposée le 9 avril 2019 (Annexe 2).

Ses produits dérivés sont notamment offerts au public à la vente par la Requérante sur le site accessible par le sous-nom de domaine www.boutique.fff.fr qu'elle exploite (Annexe 3) étant titulaire depuis 1998 du nom de domaine www.fff.fr (Annexes 3 et 4).

La Requérante a constaté que le nom de domaine www.boutique-fff.fr avait été enregistré le 13 juin 2021 par un titulaire dénommé « Boutique-FFF.fr » (Annexe 5).

Ce nom de domaine donnait accès à un site internet offrant à la vente des articles de sport (tee-shirts et chaussures) et dont les pages-écrans reproduisaient à l'identique ou quasiment à l'identique les marques verbales et semi-figuratives lui appartenant et notamment le logo FFF et la marque FIERS D'ETRE BLEUS (Annexe 6).

La Requérante a en conséquence adressé par l'intermédiaire de son conseil un courrier de mise en demeure daté du 23 juin 2021 à l'exploitant du site accessible par le nom de domaine www.boutique-fff.fr afin qu'il cesse l'exploitation du site internet accessible

par ce nom de domaine et procède à la radiation dudit nom de domaine (Annexe 7).

Faute de réponse à cette mise en demeure, le conseil de la Requérante a adressé une notification à la société SHOPIFY, hébergeur du site internet accessible par le nom de domaine www.boutique-fff.fr, lequel a, au regard des éléments transmis par la Requérante, procédé à la mise hors ligne du site internet (Annexe 8).

La Requérante qui dispose de droits antérieurs et d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux www.boutique-fff.fr souhaite que ledit nom de domaine lui soit transféré afin d'éviter toute nouvelle exploitation portant atteinte à ses droits et ce compte tenu de la quasi-identité de ce nom de domaine avec celui qu'elle exploite depuis plus de 20 ans.

2. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

L'atteinte aux droits antérieurs de la Requérante

Le nom de domaine www.boutique-fff.fr reprend intégralement le sigle FFF qui identifie la Requérante et qui compose les marques qu'elle a déposées à l'INPI et auprès de l'EUIPO ainsi que son nom de domaine www.fff.fr réservé et exploité depuis 1998 (Annexes 2 et 3).

L'ajout du mot boutique est en effet insuffisant pour distinguer le nom de domaine des droits antérieurs de la Requérante et bien plus ce terme renforce le risque de confusion, dans la mesure où la Requérante exploite sa boutique en ligne et donc diffuse ses produits au moyen du sous-nom de domaine www.boutique.fff.fr (Annexe 4).

Le nom de domaine litigieux ne diffère ainsi que par un élément de ponctuation du sous-nom de domaine www.fff.boutique.fr grâce auquel la Requérante diffuse ses produits dérivés et exploite les marques lui appartenant (Annexe 5).

Il s'agit manifestement d'une pratique condamnable de typosquatting dont l'objectif est de détourner la clientèle de la Requérante.

En effet étaient proposés sur le site www.boutique-fff.fr qui a été actif durant plusieurs semaines des articles de sport soit des produits strictement identiques à ceux visés par les marques de la Requérante et offerts à la vente sur son site internet www.fff.fr via le sous nom de domaine www.boutique.fff.fr (Annexe 6).

Compte tenu de la quasi-identité entre le nom de domaine exploité par la Requérante et le nom de domaine litigieux, le public ne peut qu'être amené à penser que le nom de domaine litigieux est exploité par la Requérante pour y proposer ses produits.

Cette confusion opérée dans l'esprit du public était d'autant plus évidente que le nom de domaine litigieux reproduisait à l'identique ou quasiment à l'identique sur chacune des pages-écrans le constituant les marques de la FFF ainsi que les visuels utilisés par la Requérante sur son propre site internet (Annexe 6).

Si l'activité du site www.boutique-fff.fr a été suspendu par l'hébergeur SHOPIFY, les internautes peuvent quant à eux penser que c'est le propre site internet de la Requérante qui fait défaut et ne leur permet plus d'acheter les produits qu'elle offre à la vente ce qui lui est bien entendu préjudiciable.

Il est manifeste en conséquence que le nom de domaine www.boutique-fff.fr est

susceptible de porter atteinte aux droits antérieurs de la FFF, et plus particulièrement à ses droits de marque et sur son nom de domaine.

L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

Or, le titulaire du nom de domaine www.boutique-fff.fr l'a enregistré le 13 juin 2021, soit 23 ans après que la FFF a enregistré le nom de domaine www.fff.fr et bien postérieurement aux dates de dépôt des marques composées du sigle FFF appartenant à la Requérante.

Par ailleurs, le titulaire du nom de domaine www.boutique-fff.fr n'a aucun lien avec la FFF et ne dispose d'aucune autorisation ou licence sur le sigle ni aucune des marques appartenant à la FFF.

Ce titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à réserver et à exploiter le nom de domaine www.boutique-fff.fr et apparaît au surplus de mauvaise foi dans la réservation et l'exploitation de ce domaine.

En effet, les conditions d'exploitation du nom de domaine litigieux révèlent que le Titulaire cherche à tromper le public et à créer la confusion dans l'esprit des internautes avec le site officiel de la FFF et avec les produits qu'elle y offre à la vente. Cela résulte de la pratique de typosquatting susvisée, mais également du contenu du site internet incriminé.

Ainsi le site www.boutique-fff.fr se présentait comme étant la « Boutique officielle » d'une société mentionnée dans l'onglet Mentions légales sous le nom « FFF France SAS » qui ne semble toutefois avoir aucune existence légale.

En se rendant sur le site www.boutique-fff.fr l'internaute visualisait des pages-écrans reproduisant à l'identique les marques de la Requérante et sur lesquelles étaient proposés à la vente des produits strictement identiques à ceux diffusés par cette dernière.

L'emploi de l'expression « Boutique officielle » à proximité de la reproduction des marques de la Requérante combinée à la pratique précitée du typosquatting avait pour objectif manifeste de tromper le public en l'amenant à penser que le site litigieux était celui de la FFF et que les produits qui y étaient offerts à la vente étaient des produits officiels provenant de cette fédération, ce qui n'est pas le cas.

Le titulaire du nom de domaine www.boutique-fff.fr l'a donc manifestement enregistré puis exploité pour détourner la clientèle de la Requérante et profiter de ses investissements et de sa notoriété.

La FFF bénéficie en effet d'une notoriété importante dans la mesure où elle gère les droits de l'Equipe de France masculine de football, double championne du monde et régulièrement classée au plus haut niveau dans les compétitions internationales.

Au vu de ce qui vient d'être exposé, la Requérante apparaît légitime et bien fondée à solliciter la transmission du nom de domaine litigieux. »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 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 <boutique-fff.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « F F F » numéro 3144504 enregistrée le 30 janvier 2002 et dûment renouvelée pour la classe 1 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « FFF » numéro 4497736 enregistrée le 7 novembre 2018 pour les classes 1 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « FFF » numéro 4497682 enregistrée le 7 novembre 2018 pour les classes 1 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « FFF » numéro 18052004 enregistrée le 16 avril 2019 pour les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24 à 26, 28 à 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 43 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « FFF » numéro 18052008 enregistrée le 16 avril 2019 pour les classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24 à 26, 28 à 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 43.
- Au nom de domaine <fff.fr> enregistré le 19 octobre 1998 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <boutique-fff.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « F F F » numéro 3144504 enregistrée le 30 janvier 2002 car il est composé de la marque « FFF », reprise dans son intégralité, précédée du nom commun « boutique ».

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est l'association « FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL », dite « FFF », fondée le 7 avril 1919 et ayant pour objet « d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football » ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « FFF » enregistrées entre 2002 et 2019 couvrant notamment des produits tels que « Chaussures de sport ; Chaussures de football ; Crampons de chaussures de football ; (...) ; Maillots de sport » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <fff.fr> enregistré le 19 octobre 1998 ;
- Le nom de domaine <boutique-fff.fr> est composé de la reprise intégrale de la marque « FFF » précédée du nom commun « boutique » ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <boutique-fff.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure ;
- Le 13 juillet 2021, la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <boutique-fff.fr> :
 - Reproduit la marque « FFF » du Requérant avec la mention « Boutique officielle » à côté ;
 - Reproduit la marque « Fiers d'être Bleus » du Requérant ;
 - Propose à la vente des produits couverts par la marque du Requérant et proposés sur son site officiel.

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 <boutique-fff.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <boutique-fff.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <boutique-fff.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <boutique-fff.fr> au profit du Requérant, l'association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL.

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 28 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

