

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

jt-tf1.fr

Demande n° FR-2021-02573



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TELEVISION FRANCAISE 1

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jt-tf1.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 juillet 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 juillet 2022

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 novembre 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 2 novembre 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 4 novembre 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 décembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <jt-tf1.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 :

- Informations datées du 23 septembre 2021 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société TELEVISION FRANCAISE 1 immatriculée le 7 mai 1992 sous le numéro 326 300 159 au RCS de Nanterre et ayant pour sigle « TF1 » ;
- Notice complète de la marque française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Notice complète de la marque internationale ne désignant pas la France « TF1 » numéro 556537 enregistrée le 30 juillet 1990 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1.FR WWW.TF1.FR CLIQUEZ. VOUS SAVEZ TOUT. » numéro 99826408 enregistrée le 30 novembre 1999 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42, 43 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1 » numéro 1489724 enregistrée le 30 novembre 1988 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « TF1 STORE » numéro 3394594 enregistrée le 29 novembre 2005 par la société TF1 ENTREPRISES et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requéran :
 - <tf1.fr> le 3 décembre 1995 ;
 - <tf1.eu> le 9 mars 2006 ;
 - <groupe-tf1.fr> le 24 mars 2010 ;
 - <tf1-groupe.fr> le 24 mars 2010 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <tf1.com> enregistré le 2 avril 1998 dont le titulaire n'est pas renseigné ;
- Extrait du 20 septembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <jt-tf1.fr> enregistré le 16 juillet 2021 sous diffusion restreinte ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 20 juillet 2021 envoyé à l'Afnic et la réponse de cette dernière du 22 juillet 2021 concernant le nom de domaine <jt-tf1.fr> ;
- Capture d'écran du 20 septembre 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <jt-tf1.fr> ;
- Résultats obtenus le 20 septembre 2021 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <jt-tf1.fr> sur le site web <https://mxtoolbox.com> ;
- Page wikipédia du 1 juillet 2019 dédiée à TF1 ;
- Captures d'écrans du 31 janvier 2020 des pages « Notre histoire » depuis 1974 et « Organisation et activités » du site web <https://www.groupe-tf1.fr> ;
- Captures d'écrans des pages web intitulées « JT 20h – Journal de 20 heures – TF1 » ;
- Article « Un été record pour les JT, communiqué TF1 (audiences) » paru le 30 août

- 2021 sur le site web <https://www.leblogtvnews.com> ;
- Article « TOP 100 : les sites web les plus visités en France » paru le 17 septembre 2021 sur le site web <https://fr.semrush.com/blog> ;
- Capture d'écran d'une page « MY TF1 » extraite du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tf1.fr> ;
- Capture d'écran d'une analyse de trafic de mars à août 2021 sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tf1.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur enregistrées au nom du Titulaire dans la base TMVIEW ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises ayant le Titulaire comme dirigeant dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après les recherches sur les termes « TF1 » et « prénom et nom du Titulaire tf1 » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Premiers résultats obtenus le 20 septembre 2021 après une recherche sur les termes « jt tf1 » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel et lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2021 du représentant du Requérant à l'attention du Titulaire le mettant en demeure de céder au Requérant le nom de domaine <jt-tf1.fr> ;
- Relance du 2 août 2021 par courriel ;
- Décision rendue le 4 septembre 2019 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2019-1582 Facebook, Inc., Instagram, LLC, WhatsApp Inc., Facebook Technologies, LLC v. X, produite en langue anglaise ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N° FR-2020-02098 concernant le nom de domaine <tmcregie.fr> rendue le 18 septembre 2020 ;
 - N° FR-2017-01338 concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> rendue le 06 juin 2017 ;
 - N° FR-2017-01432 concernant le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> rendue le 24 octobre 2017 ;
 - N° FR-2014-00767 concernant le nom de domaine <ajaccio.tv> rendue le 12 novembre 2014 ;
 - N° FR-2019-01863 concernant le nom de domaine <boursorama-credit-immobilier.fr> rendue le 9 septembre 2019 ;
 - N° FR-2012-00261 concernant le nom de domaine <m6news.fr> rendue le 8 janvier 2013 ;
 - N° FR-2018-01680 concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> rendue le 20 novembre 2018 ;
 - N° FR-2021-02440 concernant le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> rendue le 5 août 2021.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société TELEVISION FRANCAISE 1

La Requérante est la société TELEVISION FRANCAISE 1 (ci-après désignée « TF1 »), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, ayant son siège social au 1 quai du point au jour, 92656 Boulogne Billancourt, France (Annexe n° 1).

La société TF1, fondée en 1974 et appartenant au Groupe TF1, est l'un des acteurs majeurs dans l'édition et la diffusion de programmes de télévision généralistes, en Europe et dans les pays francophones (Annexes n°2, 3 et 3bis).

TF1 est la plus ancienne chaîne de télévision généraliste française et la plus regardée en Europe (Annexe 2).

La société TF1 propose notamment ses services sur son site internet principal situé à l'adresse

www.tf1.fr et reposant sur le nom de domaine <tf1.fr> dont elle est titulaire depuis le 3 décembre 1995 (Annexes 3bis et 5.1).

Les droits antérieurs exclusifs de la Requérante

La dénomination « TF1 » 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 :

- « TF1 », marque verbale française déposée le 22 novembre 1984 et enregistrée sous le n° (84)1290436 (dûment renouvelée) en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (Annexe n° 4.1) ;
- [visuel], enregistrement semi-figuratif international du 30 juillet 1990 enregistré sous le n° 556537 (dûment renouvelé) en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41 (Annexe n°4.2) ;
- [visuel], marque semi-figurative française déposée le 30 novembre 1988 et enregistrée sous le n° (88)1489724 (dûment renouvelée) en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (Annexe n°4.3) ;
- [visuel], marque semi-figurative française n° 99826408 déposée le 30 novembre 1999 (dûment renouvelée) en classes 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45 (Annexe n°4.4) ;
- [visuel] marque semi-figurative française n°3394594 en date du 29 novembre 2005 (dûment renouvelée) en classes 7, 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45 (Annexe n° 4.5).

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, la Requérante exploite divers noms de domaine au nombre desquels :

- <tf1.fr> enregistré le 4 décembre 1995 (Annexe n°5.1) ;
- <tf1.com> enregistré le 2 avril 1998 (Annexe n°5.2) ;
- <tf1.eu> enregistré le 9 mars 2006 (Annexe n°5.3) ;
- <groupe-tf1.fr> enregistré le 24 mars 2010 (Annexe n°5.4) ;
- <tf1-groupe.fr> enregistré le 24 mars 2010 (Annexe n°5.5).

La renommée de la marque TF1

A raison de son ancienneté (premier dépôt en 1984), 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 TF1 bénéficie en outre d'une incontestable renommée auprès des consommateurs français et étrangers (Annexes 2 et 3).

Sa renommée a d'ailleurs été confirmée par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01338 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Monsieur L. concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert) (Annexe n°6) :

« Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <wwwtf1.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Il importe par ailleurs de relever que le site internet de la Requérante www.tf1.fr est l'un des sites internet les plus visités par le public français, avec environ 30 millions de visites mensuels (47ème site internet français le plus visité en aout 2021, Annexes 19.1 et 19.2)

La Requérante a intérêt à agir

La société TF1 a constaté que le nom de domaine objet du litige, <jt-tf1.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès du bureau d'enregistrement SAS LIGNE WEB SERVICES – LWS en date du 16 juillet 2021 au nom de Monsieur [prénom nom] (Annexes n°7.1 et 7.2).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique (i) l'élément verbal des marques [visuel] n°(99)826408 et « TF1 » n°(84)1290436 dont elle est titulaire et (ii) le signe « TF1 » qui compose les marques et noms de domaine de la Requérante et qui constitue les initiales de sa dénomination sociale.

Le nom de domaine <jt-tf1.fr> n'est pas exploité actuellement (Annexe n°8).

En procédant à la réservation de ce nom de domaine, lequel se distingue du nom de domaine <tf1.fr> dont est titulaire la Requérente uniquement par l'adjonction des lettres descriptives « JT » – abréviation commune de « Journal Télévisé » dont chacun sait qu'il constitue un rendez-vous phare des programmes de la Requérente, et le plus regardé de France (Annexe n°20) – et d'un tiret entre elles et la marque TF1, le Défendeur a incontestablement cherché à profiter de la renommée de la Requérente en vue de tromper l'internaute à des fins frauduleuses.

Sur la base des droits qu'elle détient sur la dénomination « TF1 » au titre de ses marques, de sa dénomination sociale, ainsi que de ses noms de domaine précités, la Requérente revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <jt-tf1.fr>.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01680 du 20 novembre 2018 concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> (transfert) (Annexe n°9.1) :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <tf1-casting.fr> est similaire :

- Aux marques « TF1 » enregistrées par le Requérent et notamment :

o La marque française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;

o La marque française semi-figurative « TF1 » numéro 1489724 enregistrée le 30 novembre 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;

- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérent et notamment o <tf1.fr> enregistré le 04 décembre 1995 ;

o <tf1actualité.fr> enregistré le 03 juillet 2012 ;

o <tf1-info.fr> enregistré le 27 août 2009 ;

o <tf1-recrutement.fr> enregistré le 26 février 2014 ;

o <tf1-initiatives.fr> enregistré le 03 novembre 2015 ;

- Au sigle « TF1 » du Requérent, la société TELEVISION FRANCAISE 1 immatriculée le 07 mai 1992 sous le numéro 326 300 159 au RCS de Nanterre.

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

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

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 mœurs 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 Requérente soutient que le nom de domaine <jt-tf1.fr> porte atteinte aux différents marques et noms de domaine qu'elle détient.

En effet, le nom de domaine litigieux n'est rien d'autre que la reproduction servile, avec la seule adjonction de la séquence d'attaque descriptive « JT-), de l'élément verbal de la marque [visuel] n°99826408 dont elle est titulaire et de l'un de ses principaux noms de domaine, à savoir <tf1.fr>, lequel est utilisé par la Requérente comme support de son site internet principal (Annexes 3bis et 5.1).

L'adjonction des lettres « JT » et d'un tiret ne sera à l'évidence pas de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, bien au contraire.

En effet, les lettres « JT » constituent l'abréviation bien connue de l'expression « Journal

Télévisé », laquelle fait directement référence au cœur d'activité de notre cliente dans le domaine télévisuel (Annexes 2 à 3bis).

Aussi, l'association des lettres « JT » avec la marque renommée « TF1 » de notre cliente conduira nécessairement le consommateur à penser, de façon tout à fait légitime, que le nom de domaine litigieux se réfère au Journal Télévisé diffusé quotidiennement par notre cliente depuis des décennies.

D'ailleurs, il importe de relever qu'une recherche effectuée sur le moteur Google de l'expression « JT TF1 » est immédiatement et sans la moindre ambiguïté associée au Journal de 20 heures diffusé par notre cliente sur la chaîne de télévision TF1 (Annexe 17).

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 dans lequel la Requérante exerce son activité à titre principal.

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 <jt-tf1.fr> et les droits antérieurs de la Requérante.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01680 du 20 novembre 2018 concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> (transfert) (Annexe n°9.1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <tf1-casting.fr>, constitué d'une part de la marque «TF1» reprise à l'identique et d'autre part, du terme générique « casting » qui fait référence aux étapes de sélection des candidats de certains programmes télévisés de la Requérante, est similaire à la marque française antérieure « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 par le Requérant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société TELEVISION FRANCAISE 1. »

Une telle imitation 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, outre une tromperie du consommateur qui sera légitimement mis en confiance par la construction naturelle de ce nom de domaine et la notoriété de la Requérante.

Il ressort de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif sera amené à croire que ce nom de domaine appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle compte tenu de la reprise quasiment à l'identique des marques et noms de domaine « TF1 » au sein du nom de domaine litigieux, avec la seule adjonction de l'abréviation descriptive « JT ».

Par conséquent, la Requérante soutient que le nom de domaine <jt-tf1.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 demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

La Requérante considère que le nom de domaine <jt-tf1.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 <jt-tf1.fr> reproduit servilement l'élément verbal unique de ses marques distinctives précitées « TF1 » ainsi que son nom de domaine antérieur <tf1.fr> en

y ajoutant l'abréviation « JT » directement liée aux services proposés par la Requérante. Or et ainsi qu'indiqué ci-dessus, cet ajout n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques de la Requérante et le nom de domaine <jt-tf1.fr> dès lors que les lettres « JT », abréviation de « Journal Télévisé » sont d'autant plus susceptibles 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 son Journal Télévisé et situé à l'adresse <https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h> (Annexes 3bis, 5.1 et 18).

Dès lors, l'adjonction de l'abréviation « JT » au sein du radical de ce nom de domaine, associée aux marques notoires de notre cliente, ne fait qu'accroître le risque de confusion entre les signes en cause.

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.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01680 du 20 novembre 2018 concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> (transfert) (Annexe n°9.1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <tf1-casting.fr>, constitué d'une part de la marque «TF1» reprise à l'identique et d'autre part, du terme générique « casting » qui fait référence aux étapes de sélection des candidats de certains programmes télévisés de la Requérante, est similaire à la marque française antérieure « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 par le Requérant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société TELEVISION FRANCAISE 1. »

Voir sur ce point la décision n° FR-2019-01863 <boursorama-credit-immobilier.fr> du 9 septembre 2019 (transfert) (Annexe 9.2) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <boursorama-credit-immobilier.fr> est similaire à la marque française antérieure du Requérant « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité et des termes « crédit immobilier » faisant référence à l'activité du Requérant protégée par les marques « BOURSORAMA » de ce dernier.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BOURSORAMA SA ».

Voir sur ce point la décision FR-2012-00261 du 8 janvier 2013 concernant le nom de domaine <m6news.fr> (transfert) (Annexe n°9.3) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine <m6news.fr> est similaire à la marque française antérieure «M6» détenue par le 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 METROPOLE TELEVISION S.A. »

Voir sur ce point la décision FR-2014-00767 du 12 novembre 2014 concernant le nom de domaine <ajacciotv.fr> (transfert) (Annexe n°9.4) :

« Le Collège a constaté que le nom de domaine <ajacciotv.fr>, composé de « AJACCIO » et du terme générique « TV » est similaire au nom de la collectivité territoriale, la Commune AJACCIO, représentée par le 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.»

Voir sur ce point la décision FR-2020-02098 du 18 septembre 2020 concernant le nom de domaine <tmcregie.fr> (transfert) (Annexe n°9.5) :

« 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.».

En conséquence, l'adjonction de la séquence « JT-» au sein du nom de domaine litigieux, directement lié aux activités de la Requérante protégées sous la marque TF1, n'est nullement susceptible d'exclure le risque de confusion dans l'esprit du public, bien au contraire.

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 TF1 et aux noms de domaine « TF1 » sur lesquels la Requérante a des droits.

En réservant un nom de domaine quasi-identique 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 tromper les consommateurs quant à la paternité de ce nom de domaine et du site internet associé.

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 TF1.

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

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <jt-tf1.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 des terme « JT TF1 » ou « TF1 » 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 n°10).

En outre, la Requérante constate que le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale légitime sous le nom « tf1 » (Annexes n°11 et 12).

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 <jt-tf1.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine <jt-tf1.fr> ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point :

- la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01338 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Monsieur L. concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr> (transfert) (Annexe n°6):

« Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire Le Collège a constaté que :

- Le Requérant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <wwwtf1.fr> ;

- Le Requérant n'a aucune relation d'affaire avec le Titulaire ;

- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <wwwtf1.fr>. »

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01680 du 20 novembre 2018 concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> (transfert) (Annexe n°9.1) :

« Le Collège constate que :

Le Requéranant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <tf1-casting.fr> ; Le Requéranant n'a aucune relation d'affaire avec le Titulaire ;

Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI, EUIPO, WIPO et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <tf1-casting.fr>.»

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. 452, 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, 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 « TF1 » démontre que cette dénomination est attachée à la Requéranante et à ses activités (Annexe n°13).

Il en est de même s'agissant de l'expression « JT TF1 », laquelle renvoie directement au Journal Télévisé diffusé quotidiennement par la Requéranante (Annexe 17).

Il sera rappelé à cet égard que la Requéranante jouit d'une renommée particulièrement forte en France et que son site internet a été classé en août 2021 47ème site internet le plus visité en France (Annexe 19.2).

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 principal de la Requéranante accessible à l'adresse <https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h> et reposant sur son principal nom de domaine, à savoir <tf1.fr> (Annexes 3bis, 5.1 et 8).

En effet, résidant en France, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs de la Requéranante sur la dénomination TF1 et sa particulière notoriété auprès du public français.

En outre, la Requéranante – par l'intermédiaire de son conseil – a adressé, en vain et à plusieurs reprises, des mises en demeure au Défendeur afin qu'il procède au transfert de son nom de domaine.

Le 23 juillet 2021, le conseil de la Requéranante a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception au Défendeur, laquelle est restée sans réponse (Annexes 14.1 et 14.2).

A défaut de retour du Défendeur à la suite de cette lettre, la Requéranante a adressé au Défendeur une relance par courriel le 2 août 2021. Là encore, le Défendeur n'a jamais répondu à ce courriel (Annexe n°14.3).

De toute évidence, le Défendeur a cherché à profiter de la renommée de la Requéranante et de ses marques TF1 afin de tromper l'internaute qui effectuerait une recherche relative

aux services proposés par la Requérante, en particulier dans le domaine de l'actualité et des journaux télévisés, ceci afin de favoriser l'accès à son propre site (Annexes 2, 3, 5.1 et 8). Il importe par ailleurs de souligner que le nom de domaine <jt-tf1.fr> a été configuré avec des serveurs mails permettant de créer une adresse électronique à partir du nom de domaine, ce qui laisse redouter l'intention du Défendeur d'utiliser le nom de domaine litigieux à des fins de « phishing » (Annexe 15).

Ces enregistrements MX associés au radical du nom de domaine litigieux laissent ainsi craindre une campagne de « phishing » à venir à l'initiative du Défendeur et orientée vers les consommateurs, lesquels, mis en confiance par la construction de ce nom de domaine et la notoriété de la Requérante, pourraient être incités à communiquer des informations confidentielles au Défendeur, pensant à tort qu'il s'agit de la société TELEVISION FRANÇAISE 1.

Voir en ce sens :

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01432 concernant le nom de domaine <ccreditmutuel.fr> (transfert) » (Annexe n°9.6) :

« Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL est notamment titulaire de la marque française « Crédit Mutuel » numéro 3828979 enregistrée le 05 mai 2011 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45, soit antérieurement au nom de domaine <ccreditmutuel.fr>;

- Réseau constitué de 18 Fédérations de Crédit Mutuel opérant en France et à l'international, le Requérant est l'un des premiers acteurs bancaires en Europe ;

- Le Requérant présente ses activités et propose ses produits et services sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <creditmutuel.fr> ;

- Le nom de domaine du Titulaire <ccreditmutuel.fr> est la reprise quasi identique des marques françaises antérieures « Crédit Mutuel » du Requérant ;

- Le nom de domaine du Titulaire <ccreditmutuel.fr> est la reprise quasi identique du nom de domaine utilisé par le Requérant <creditmutuel.fr> ; le doublement de la lettre « c » en début du mot « crédit » est une des caractéristiques du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe ;

- En août 2017, le nom de domaine du Titulaire <ccreditmutuel.fr> renvoyait vers une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence au Requérant et à son activité. On peut citer à titre d'exemples les liens « Crédit mutuel », « Offre de prêt personnel », « Demande de prêt » ;

- Une adresse électronique a été paramétrée à partir du nom de domaine <ccreditmutuel.fr> ce qui dans ce contexte relève d'une des caractéristiques du « phishing » ayant pour but de tromper les internautes en leur faisant notamment croire qu'ils sont en relation avec leur organisme financier.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. ».

- la décision FR-2012-00261 du 8 janvier 2013 concernant le nom de domaine <m6news.fr> (transfert) (Annexe n°9.3)

« Le Collège a constaté que :

-Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises constituées en tout ou partie des caractères « M6 » antérieures au nom de domaine <m6news.fr> ;

- Le nom de domaine <m6news.fr> constitué de la marque « M6 » reprise à l'identique et du terme « news », correspond à des produits et services protégés par les marques du Requérant et notamment pour des services d'« agences de presse et d'informations (nouvelles) » ;

- Le Requérant est classé au 21ème rang des sites les plus visités en France avec plus de

12.300.000 visiteurs uniques par mois ;

- Résidant en France, le Titulaire ne peut donc ignorer l'existence des droits du Requérant.
Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettent de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <m6news.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société METROPOLE TELEVISION S.A., en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.»

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01680 du 20 novembre 2018 concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> (transfert) (Annexe n°9.1) :

« Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société TELEVISION FRANÇAISE 1 est notamment titulaire de la marque française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42, et exploitée pour des produits et services de « Communications, Education et divertissement etc.» ;

- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs au nom de domaine litigieux et notamment le nom de domaine <tf1.fr> enregistré le 04 décembre 1995 ;

- Le Requérant communique via son site web <http://www.tf1.fr> sur les castings qu'il organise et notamment :

o« The voice : Le casting de la saison 8 est ouvert ! » paru le 18 mai 2018 sur le site web du Requérant <https://www.tf1.fr> ;

o« Koh-Lanta : Le casting de la prochaine saison est ouvert ! » paru le 18 mai 2018 sur le site web du Requérant <https://www.tf1.fr> ;

- Le Requérant est le premier groupe de télévision généraliste française ;

- Le nom de domaine <tf1-casting.fr> reprend à l'identique la marque « TF1 » et le sigle « TF1 » du Requérant ;

- Le nom de domaine <tf1-casting.fr> est composé de la marque « TF1 » reprise à l'identique et d'autre part, du terme générique « casting » qui fait référence aux étapes de sélection des candidats de certains programmes télévisés de la Requérante ;

- Le Titulaire réside en France.

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 <tf1casting.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une 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 <tf1-casting.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE."

- la décision FR-2020-02098 du 18 septembre 2020 concernant le nom de domaine <tmcregie.fr> (transfert) (Annexe n°9.5) :

« 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. »

- la décision FR-2021-02440 du 05 août 2021 concernant le nom de domaine <groupbnpparibas.fr> (transfert) (Annexe n°9.7) :

« Le Collège constate que :

o Le Requérant, la société BNP PARIBAS est notamment titulaire de la marque française « BNP PARIBAS » numéro 3361995 enregistrée le 30 mai 2005, dûment renouvelée, couvrant les produits et services tels que « cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit. Affaires bancaires, affaires financières » ;

o Le Requérant se présente comme « la première banque de l'Union européenne et acteur bancaire international de premier plan » présent dans 68 pays avec plus de 193 000 collaborateurs ;

o Le nom de domaine du Titulaire reprend à l'identique la marque française antérieure « BNP PARIBAS » et le nom de domaine du Requérant ; Il est par ailleurs la reprise quasi-identique du nom de domaine antérieur ; le retrait de la lettre « e » au terme « groupe » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe ;

o Le nom de domaine est configuré de sorte à ce qu'il puisse être utilisé pour des services de messagerie et notamment dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi d'emails sous la forme « [...]@group-bnpparibas.fr ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant 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 pour une activité distincte de celle de la Requérante 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 transmission du nom de domaine <jt-ff1.fr> au profit de la Requérante 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, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 4 novembre 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Copie de l'argumentation du Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour,

Nous avons pris ce nom de domaine jt-tf1.fr dans le cadre d'un exercice éducatif de création de sites web "média et presse" mais nous avons précisément abandonné ce projet en raison du problème de propriété qu'il présentait.

Ce nom de domaine n'a été associé à aucun hébergement.

Nous acceptons qu'il soit supprimé ou cédé.

Cordialement,

Prénom Nom »

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 <jt-tf1.fr> est similaire :

- À la marque française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Au nom de domaine <tf1.fr> enregistré le 3 décembre 1995 par le Requérant.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant, à propos du nom de domaine <jt-tf1.fr>, « Nous acceptons qu'il soit supprimé ou cédé », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <jt-tf1.fr> au Requérant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <jt-ff1.fr> au Requérant, la société TELEVISION FRANCAISE 1.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 6 décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

