

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

telefoot-amateur.fr

Demande n° FR-2022-02730



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

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TELEVISION FRANCAISE 1

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : telefoot-amateur.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 8 juin 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 8 juin 2022

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 février 2022 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 11 mars 2022.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 7 avril 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <telefoot-

amateur.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 Requérant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

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 à 5).

TF1 est la plus ancienne chaîne de télévision généraliste française et la plus regardée en Europe

(Annexe 2).

La société TF1 a très tôt développé des programmes sportifs, en particulier dans le domaine du football, dont l'une de ses émissions phares « TELEFOOT » est diffusée de façon hebdomadaire depuis 1977 (Annexes 6 et 7).

TELEFOOT est l'une des plus anciennes émissions de télévision en activité, et la toute première émission française entièrement dédiée à l'univers du football, intégrant des entretiens avec des professionnels du secteur, des rediffusions de rencontres sportives ou encore des analyses de jeux (Annexes 6 à 8).

Preuve de sa très forte notoriété en France, l'émission TELEFOOT fait l'objet de multiples articles de presse de façon régulière (Annexe 9).


Les droits antérieurs exclusifs de la Requérante

La dénomination « TELEFOOT » fait l'objet d'une large protection à titre de marque en tout premier lieu en France, notamment au travers des marques renommées suivantes qui sont exploitées :

- TELEFOOT, marque verbale française déposée le 13 octobre 1989 et enregistrée sous le n° 1555245 en classes 3 ; 5 ; 14 ; 16 ; 18 ; 24 ; 25 ; 28 ; 29 ; 30 ; 32 ; 35 et 38 (Annexe n° 10.1) ;

- TELEFOOT, marque verbale française déposée le 14 septembre 1993 et enregistrée sous le n° 93483519 en classes 9 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 24 ; 25 ; 26 ; 28 ; 34 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 et 45 (Annexe n° 10.2) ;

- TELEFOOT, marque verbale française déposée le 15 mars 1999 et enregistrée sous le n° 99780742 en classes 9, 28 et 41 (Annexe n° 10.3) ;

-  marque semi-figurative française déposée le 8 novembre 2005 et enregistrée sous le n° 3390520 en classes 9 ; 16 ; 25 ; 28 ; 35 ; 38 et 41 (Annexe n° 10.4).

-  marque semi-figurative française déposée le 2 décembre 2015 et

enregistrée sous le n° 15/4230665 en classes 9 ; 16 ; 24 ; 25 ; 28 ; 35 ; 38 ; 41 et 42 (Annexe n° 10.5) ;



- marque semi-figurative française déposée le 13 décembre 2018 et enregistrée sous le n° (18)4507949 en classes 16, 38 et 41 (Annexe n° 10.6).

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

- <telefoot.com>, nom de domaine réservé le 27 mars 2022 (Annexe 11.1);
- <telefoot.fr>, nom de domaine réservé le 26 novembre 2001 (Annex 11.2);
- <telefoot.net>, nom de domaine réservé le 11 mars 1999 (Annex 11.3).

La renommée de la marque TELEFOOT

A raison de son ancienneté (premier dépôt en 1989), 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 TELEFOOT bénéficie en outre d'une incontestable renommée auprès des consommateurs français et étrangers (Annexes 2 à 9).

Sa renommée a d'ailleurs été confirmée par le Centre d'arbitrage de l'OMPI dans l'affaire No.

D2020-2639 Television Francaise 1 v. [X], Channelstream concernant le nom de domaine <telefoot-streaming.com> (transfert) (Annexe n°12) :

« Tout d'abord, le Centre constate qu'il est établi que les marques TELEFOOT ont été déposées avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, qui reprend intégralement la marque

TELEFOOT associée au terme supplémentaire du dictionnaire " streaming " qui correspond aux activités du Requérant, et sont utilisées dans le cadre de la diffusion de l'émission télévisée de référence sur le football en France, où le Défendeur semble être basé.

Ainsi, la Commission estime que le Défendeur, qui savait ou aurait dû savoir, au stade de l'enregistrement, que le nom de domaine litigieux serait similaire au point de vue de la confusion aux marques du Requérant compte tenu de leur réputation, a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. » (Traduction libre)

Il importe par ailleurs de relever que le site internet de la Requérante <https://www.tf1.fr/tf1/telefoot> est l'un des sites internet les plus visités par le public français, avec environ 20 millions de visites mensuels (132ème site internet français le plus visité en général et 44ème en janvier 2022 – Annexes 13.1 et 13.2)

La Requérante a intérêt à agir

La société TF1 a constaté que le nom de domaine objet du litige, <telefoot-amateur.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès du bureau d'enregistrement OVH en date du 8 juin 2020 au nom de Monsieur [Prénom Nom] (Annexes n°14.1 et 14.2).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le signe « TELEFOOT » qui compose les marques et noms de domaine de la Requérante

Le nom de domaine <telefoot-amateur.fr> n'est pas exploité actuellement (Annexe n°15).

En procédant à la réservation de ce nom de domaine, lequel se distingue des marques et noms de domaine « TELEFOOT » dont est titulaire la Requérante uniquement par l'adjonction du terme descriptif « AMATEUR », le Défendeur a incontestablement cherché à profiter de la renommée de la Requérante en vue de tromper l'internaute à des fins frauduleuses.

Outre le caractère notoire de la marque TELEFOOT qui suffit à lui seul à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, l'adjonction du terme descriptif « AMATEUR » ne fait

qu'accentuer ce risque dès lors que celui-ci est susceptible d'être rattaché aux activités de la Requérante.

En effet, le terme « AMATEUR » peut notamment faire référence :

- à une catégorie de public visée par les services de la Requérante (par opposition au terme « professionnel ») ;

- à une catégorie de joueurs de football n'exerçant pas cette activité à titre professionnel.

Dès lors, l'association de ce terme descriptif aux marques de la Requérante ne fera qu'accroître le risque de confusion et d'association dans l'esprit du public qui sera nécessairement conduit à penser à tort que le nom de domaine litigieux est lié à la Requérante.

Sur la base des droits qu'elle détient sur la dénomination « TELEFOOT » au titre de ses marques 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 <telefoot-amateur.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°16.1) :

« 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 <tf1-casting.fr> est similaire :

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

o <tf1.fr> enregistré le 04 décembre 1995 ;

o <tf1actualite.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 Requérant, 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 Requérant avait un intérêt à agir.»

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02215 du 22 janvier 2021 concernant le nom de domaine <creditmutuelpro> (transfert) (Annexe n°16.2) :

« 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 <creditmutuelpro.fr> est similaire :

Aux marques « Crédit Mutuel » du Requérant à savoir :

o La marque française semi-figurative « Crédit Mutuel » numéro 1646012 enregistrée le 20 novembre 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38 et 41 ;

o La marque française semi-figurative « Crédit Mutuel » numéro 1475940 enregistrée le 8 juillet 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 35 et 36 ;

o La marque de l'Union européenne semi-figurative « Crédit Mutuel », numéro 16130403, enregistrée le 5 décembre 2016 pour les classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 ;

o La marque de l'Union européenne « Crédit Mutuel », numéro 18130616, enregistrée le 30 septembre 2019 pour les classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45.

Aux noms de domaine du Requérant, à savoir :

o <creditmutuel.eu> enregistré le 13 mars 2006 ;

o <creditmutuel.com> enregistré le 28 octobre 1995.

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

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

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 Requérante soutient que le nom de domaine <telefoot-amateur.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 du terme « AMATEUR », des marques et noms de domaine composés du terme

« TELEFOOT » dont elle est titulaire (Annexes 10.1 à 11.3).

L'adjonction du terme « AMATEUR » ne sera à l'évidence pas de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, bien au contraire.

En effet, ce terme est directement associé aux services de la Requérante sous la marque « TELEFOOT » puisqu'il peut notamment faire référence :

- à une catégorie de public visée par les services de la Requérante (par opposition au terme « professionnel ») ;

- à une catégorie de joueurs de football n'exerçant pas cette activité à titre professionnel.

A titre d'illustration, le consommateur pourrait penser que ce nom de domaine redirige vers un site internet appartenant à la Requérante et dédié à l'univers du football amateur, ainsi que l'illustre d'ailleurs une recherche Google effectuée sur les termes « TELEFOOT AMATEUR », laquelle démontre que ces termes sont fréquemment associés pour faire référence aux activités de la Requérante (Annexe 17).

En toutes hypothèses, l'association de ce terme descriptif aux marques renommées « TELEFOOT » de la Requérante ne fera qu'accroître le risque de confusion et d'association dans l'esprit du public qui sera nécessairement conduit à penser à tort que le nom de domaine litigieux est lié à la Requérante.

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 <telefoot-amateur.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°16.1) :

« 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 rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02215 du 22 janvier 2021 concernant le nom de domaine <creditmutuelpro> (transfert) (Annexe n°16.2) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <creditmutuelpro.fr> est similaire aux marques antérieures « Crédit Mutuel » du Requérant et notamment à la composante verbale de sa marque française semi-figurative « Crédit Mutuel » numéro 1646012 enregistrée le 20 novembre 1990 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38 et 41. Il est en effet composé de la marque « Crédit mutuel » reprise à l'identique suivie du terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle

du Requéranant et ainsi faire penser aux internautes que le nom de domaine redirige vers un site web appartenant à la banque « crédit mutuel » dédié à cette catégorie.

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

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02075 du 27 août 2020 concernant le nom de domaine <legalecpros.fr> (transfert) (Annexe n°16.3) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <legalecpros.fr> est similaire à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure du Requéranant « GALEC » numéro 3644736 enregistrée le 17 avril 2009 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « GALEC » dans son intégralité à laquelle sont adjoint l'article « le » et le terme générique « pros » abréviation couramment utilisée pour désigner des produits et services à destination de professionnels.

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

Une telle imitation du nom de domaine et du sigle de la Requéranante contribue à l'avilissement 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 Requéranante.

Il ressort de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif sera amené à croire que ce nom de domaine appartient à la Requéranante ou à une personne liée à elle compte tenu de la reprise à l'identique des marques renommées et noms de domaine « TELEFOOT » au sein du nom de domaine litigieux, avec la seule adjonction du terme générique « AMATEUR ».

Par conséquent, la Requéranante soutient que le nom de domaine <telefoot-amateur.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 Requéranant

La Requéranante considère que le nom de domaine <telefoot-amateur.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 <telefoot-amateur.fr> reproduit servilement l'élément verbal unique ou à tout le moins dominant de ses marques distinctives et notoires précitées « TELEFOOT » ainsi que son nom de domaine antérieur <telefoot.fr> en y ajoutant le terme générique « AMATEUR » directement lié aux services proposés par la Requéranante.

Or et ainsi qu'indiqué ci-dessus, cet ajout n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques de la Requéranante et le nom de domaine <telefoot-amateur.fr>. Dès lors, l'adjonction du terme générique « AMATEUR » 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 Requéranant.

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°16.1) :

« 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 Requéranante, est similaire à la marque française antérieure « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 par le Requéranant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant, la société TELEVISION FRANCAISE 1. » (voir également Annexes 16.2 à 16.3).

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

En réservant un nom de domaine quasi-identique aux marques de la Requéranante, 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 Requéranante.

Un tel usage de la marque antérieure de la Requéranante est de nature à tromper les consommateurs quant à la paternité de ce nom de domaine et du site internet associé.

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

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

La Requéranante affirme que le titulaire du nom de domaine <telefoot-amateur.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 Requéranante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque déposée 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°18.1).

En outre, la Requéranante constate que le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale légitime sous le nom « TELEFOOT » (Annexe 18.2).

La Requéranante 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 <telefoot-amateur.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine <telefoot-amateur.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°16.4):

« 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°16.1) :

« Le Collège constate que :

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

Le Requérant 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. 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, 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 « TELEFOOT » démontre que cette dénomination est attachée à la Requérante et à ses activités (Annexe n°19).

Il en est de même s'agissant de l'expression « TELEFOOT AMATEUR », laquelle renvoie directement aux services de la Requérante (Annexe 17).

Il sera rappelé à cet égard que la Requérante jouit d'une renommée particulièrement forte en

France et que son site internet a été classé récemment 44ème site internet le plus visité en France (Annexes 1 à 9 et 13.2).

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 Requérante accessible à l'adresse <https://www.tf1.fr/tf1/telefoot>

(Annexe 7).

En effet, résidant en France, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs de la Requérante sur la dénomination TELEFOOT et sa particulière notoriété auprès du public français (Annexe 14.2).

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

Le 15 septembre 2021, le conseil de la Requérante a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel au Défendeur, laquelle est restée sans réponse (Annexes 20.1 et 20.2).

A défaut de retour du Défendeur à la suite de cette lettre, la Requérante a adressé au Défendeur plusieurs relances par courriel (Annexe 20.3), en vain.

De toute évidence, le Défendeur a cherché à profiter de la renommée de la Requérante et de ses marques TELEFOOT afin de tromper l'internaute qui effectuerait une recherche relative aux services proposés par la Requérante, en particulier dans le domaine du football amateur, ceci afin de favoriser l'accès à son propre site.

Voir en ce sens :

- la décision FR-2012-00261 du 8 janvier 2013 concernant le nom de domaine <m6news.fr> (transfert) (Annexe n°16.5)

« 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 21^{ème} 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°16.1) :

« 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 Requêteurante ;

- Le Titulaire réside en France.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur et que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <tf1-

casting.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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°16.6) :

« Le Collège constate que :

- Le Requêteur 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 Requêteur, 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 Requêteur 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 Requêteur 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 Requêteur fournit des services de régie publicitaire chargée de la vente d'espaces publicitaires aux annonceurs dans le domaine de l'audiovisuel pour lesquels le Requêteur 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 Requêteur auxquelles est ajouté le terme « REGIE » pouvant faire référence à l'activité de régie publicitaire à destination des annonceurs du Requêteur 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 Requêteur 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 Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <tmcregie.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. »

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02215 du 22 janvier 2021 concernant le nom de domaine <creditmutuelpro> (transfert) (Annexe n°16.2) :

« Le Collège constate que :

o Le Requêteur, la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL est notamment titulaire de la marque française semi-figurative « Crédit Mutuel » numéro 1646012 enregistrée le 20 novembre 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38 et 4, soit antérieurement au nom de domaine <creditmutuelpro.fr> ;

o Le Requêteur est constitué d'un réseau de 19 fédérations opérant en France et à

l'international avec 83000 collaborateurs qui offrent leurs services bancaires et financiers à près de 34,2 millions de clients ;

o Diverses décisions OMPI reconnaissent la renommée du Requérant et de ses marques ;
o Le Requérant présente ses activités et propose ses produits et services sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <creditmutuel.fr> ;

o Le nom de domaine du Titulaire <creditmutuelpro.fr> est composé des marques antérieures « Crédit Mutuel » du Requérant en vigueur en France reprises à l'identique et du terme « pro » abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant et ainsi faire penser aux internautes que le nom de domaine redirige vers un site web appartenant à la banque « crédit mutuel » dédié à cette catégorie ;

o Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, en choisissant le terme « pro » accolé à la marque « Crédit Mutuel » lors de l'enregistrement du nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <creditmutuelpro.fr> 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 <telefoot-amateur.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

Annexe n°1 : Extrait du site internet www.infogreffe.fr, informations sur la société TELEVISION FRANCAISE 1 en date du 21 février 2022

Annexe n°2 : TF1 — Wikipédia

Annexe n°3 : Groupe TF1 — Wikipédia

Annexe n°4 : Site internet www.tf1.fr

Annexe n°5 : Site internet Groupe TF1

Annexe n°6 : Téléfoot — Wikipédia

Annexe n°7 : Site internet www.tf1.fr (Telefoot)

Annexe n°8 : Historique de l'émission - Eurosport

Annexe n°9 : Articles de presse portant sur TELEFOOT

Annexes n°10 : Etat des marques « TELEFOOT » de la Requérante :

- 10.1 : MFR TELEFOOT 1555245

- 10.2 : MFR TELEFOOT 93483519

- 10.3 : MFR TELEFOOT 99780742

- 10.4 : MFR TELEFOOT 3390520

- 10.5 : MFR TELEFOOT 4230665

- 10.6 : MFR TELEFOOT 4507949

Annexes n°11 : Fiches WHOIS de noms de domaine de la Requérante

- 11.1 : TeleFoot.com WHOIS, DNS, & Domain Info - DomainTools

- 11.2 : TeleFoot.fr WHOIS, DNS, & Domain Info - DomainTools

- 11.3 : TeleFoot.net WHOIS, DNS, & Domain Info - DomainTools

Annexe n°12 : WIPO Domain Name Decision_ D2020-2639

Annexes n°13 : Fréquentation du site internet de la Requérante :

- 13.1 : Fréquentation du site internet de la Requérante

- 13.2 : TOP 100 _ les sites web les plus visités en France

Annexes n°14 : nom de domaine <telefoot-amateur.fr> :

- 14.1 : Whois AFNIC telefoot-amateur.fr
- 14.2 : Communication des données du Défendeur par l'AFNIC
- Annexe n°15 : Site internet telefoot-amateur.fr
- Annexes n°16 : Décisions AFNIC :
 - 16.1 : afnic-syrelid-decision-fr-2018-01680-tf1-casting.fr
 - 16.2: afnic-syrelid-decision-fr-2020-02215-creditmutuelpro.fr
 - 16.3: afnic-syrelid-decision-fr-2020-02075-legalecpros.fr
 - 16.4: afnic-syrelid-decision-fr-2017-01338-wwwf1.fr
 - 16.5: afnic-syrelid-decision-fr-2012-00261-m6news.fr
 - 16.6: afnic-syrelid-decision-fr-2020-02098-tmcregie.fr
- Annexe n°17 : telefoot amateur - Recherche Google
- Annexes n°18 : recherches relatives au Défendeur :
 - 18.1 : Recherche de marque INPI sur le nom du Défendeur
 - 18.2: Recherche de société sur le nom du Défendeur
- Annexe n°19 : telefoot - Recherche Google
- Annexes n°20 : Mises en demeure et relances adressées au réservataire :
 - 20.1 : Courriel adressé au Défendeur
 - 20.2 : Mise en demeure telefoot-amateur.fr - 150921
 - 20.3. : Relances adressées au Défendeur ».

Le Requéranant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
 Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
 Au vu des dispositions du Règlement,
 Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des
 Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. 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 constate que des éléments fournis par le Requéranant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française. Au cas particulier de la présente espèce, le

Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant sur la plateforme.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (*annexes 10*) et des extraits de base whois (*annexes 11*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <telefoot-amateur.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque verbale française « TELEFOOT » numéro 1555245 enregistrée le 13 octobre 1989 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 5, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38 ;
 - La marque semi-figurative française « TELEFOOT » numéro 4230665 enregistrée le 2 décembre 2015 par le Requérant pour les classes 9, 16, 24, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
 - La marque semi-figurative française « TELEFOOT TF » numéro 4507949 enregistrée le 13 décembre 2018 par le Requérant pour les classes 16, 38 et 41.
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <telefoot.com> enregistré le 28 mars 2002 ;
 - <telefoot.fr> enregistré le 26 novembre 2001 ;
 - <telefoot.net> enregistré le 11 mars 1999.

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

iii. 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 <telefoot-amateur.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « TELEFOOT » numéro 1555245 enregistrée le 13 octobre 1989 car il est composé de la marque « TELEFOOT », élément unique ou d'attaque des marques antérieures du Requérant, suivie du terme « amateur » pouvant faire référence à une catégorie du public visé par le programme télévisé.

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

D'une part, le Collège constate que, selon le Requêteur, le Titulaire ne dispose d'aucune autorisation pour la réservation et pour l'exploitation du nom de domaine <telefoot-amateur.fr>.

D'autre part, le Collège constate que les recherches effectuées sur les bases de données n'ont permis de relever aucune activité ni une marque au nom du Titulaire en lien avec le nom de domaine <telefoot-amateur.fr> (annexes n°18.1 et 18.2).

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requêteur est la société TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1) fondée en 1975 et appartenant au Groupe TF1, qui est l'un des acteurs majeurs dans l'édition et la diffusion de programmes de télévision, en Europe et dans les pays francophones (annexes 2 à 5) ;
- « Téléfoot » est une émission de télévision sportive française créée en 1977, diffusée de façon hebdomadaire sur TF1, dédiée à l'univers du football, intégrant des entretiens avec des professionnels du secteur, des rediffusions de rencontres sportives ou encore des analyses de jeux (annexes 6, 7 et 8) ;
- Le Requêteur est titulaire des marques « TELEFOOT » et des noms de domaine <telefoot.com>, <telefoot.fr> et <telefoot.net> ;
- Le nom de domaine <telefoot-amateur.fr>, enregistré le 8 juin 2020, est la reprise intégrale des marques « TELEFOOT » du Requêteur suivie du terme « amateur » pouvant faire référence à une catégorie du public visé par le programme télévisé ;
- Une décision de l'OMPI a reconnu la notoriété des marques « TELEFOOT » du Requêteur (annexe 12) ;
- Les résultats obtenus après une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur le terme « telefoot » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requêteur et l'émission « Téléfoot » qu'il propose (annexe 19) ;
- Les résultats obtenus après une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur les termes « telefoot amateur » démontrent qu'ils sont principalement en lien avec le Requêteur et son activité (annexe 17) ;
- Le 15 septembre 2021, le représentant du Requêteur a adressé au Titulaire un courriel et une lettre de mise en demeure concernant le nom de domaine <telefoot-amateur.fr>, restés sans réponse (annexes 20.1, 20.2 et 20.3) ;
- Le 22 février 2022, le site vers lequel renvoie le nom de domaine <telefoot-amateur.fr> est une page indiquant « Site non installé ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <telefoot-amateur.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <telefoot-amateur.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 <telefoot-amateur.fr> au profit du Requêteur, la société TELEVISION FRANCAISE 1.

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 15 avril 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

