

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

wwe.yt

Demande n° FR-2022-02768



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC.

Le Titulaire du nom de domaine : La société PTS PRIVACY & TRUSTEE SERVICES GMBH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : wwe.yt

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 mars 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 21 mars 2023

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 avril 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 15 avril 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mai 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <wwe.yt> 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 sans l'image]

« Objet : Demande de transmission du nom de domaine <wwe.yt> à la société WWE Germany GmbH

Madame, Monsieur,

Je représente les intérêts de la société World Wrestling Entertainment, Inc. pour les besoins de la requête visée en objet, au soutien de laquelle j'ai l'honneur de vous présenter les arguments et documents justificatifs ci-après.

Annexe 1 – Attestation d'inscription de Me [Anonymisation] au Barreau de Paris

I. FAITS ET PROCEDURE

1. La Requérante

Fondée en 1952, World Wrestling Entertainment, Inc. (ci-après « la société WWE » ou « la Requérante ») est une société américaine dont le siège social se situe à Stamford, Connecticut (Etats-Unis d'Amérique).

Elle est spécialisée dans l'organisation d'événements de divertissement, principalement de catch (lutte professionnelle) et dans la gestion des droits de média télévisuels, cinématographiques, musicaux et d'internet, et des produits dérivés associés à ces événements.

La société WWE est actuellement la plus grande entreprise de catch au monde, atteignant 15 millions de téléspectateurs cumulés par semaine aux États-Unis et diffusant ses émissions en une trentaine de langues dans plus de 145 pays.

Annexe 2 – Equivalent d'un extrait du registre des sociétés de la société WWE et traduction libre

Annexe 3 – Article Wikipédia concernant la société WWE

Annexe 4 – Impression de la page d'accueil du site web www.wwe.com

Annexe 5 – Exemples d'articles consacrés aux événements organisés par la société WWE en France

La société WWE Germany GmbH est une filiale à 100 % de la société WWE, tel qu'il ressort des statuts de celle-ci.

Annexe 6 – Extrait du registre de commerce de Munich et statuts de la société WWE Germany GmbH (voir §5)

2. Le nom de domaine litigieux

Il est venu à l'attention de la société WWE que le nom de domaine <wwe.yt> a été enregistré le 11 mars 2018 sans son autorisation par la société PTS Privacy & Trustee Services GmbH (ci-après le « Titulaire »).

Annexe 7 – Whois du nom de domaine <www.wwe.yt>

Au jour de la présente plainte, le nom de domaine pointe vers la chaîne YouTube de la société WWE.

Annexe 8 – Résultats de recherche Google sur le nom de domaine wwe.yt

Annexe 12 – extraits du site web archive.org concernant le nom de domaine <wwe.yt>

Or, la société WWE ne connaît pas le Titulaire, et ne l'a pas autorisé à enregistrer le nom de

domaine <wwe.yt>.

Aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire n'ayant été engagée par la société WWE à l'encontre du nom de domaine <wwe.yt>, la Requérante sollicite, conformément à l'article L.45-6 du Code des Postes et Communications Électroniques (« CPCE »), la transmission de ce nom de domaine au profit de sa filiale, la société WWE Germany GmbH, dont elle est l'actionnaire unique.

II. DISCUSSION

Il sera démontré ci-après que la société WWE justifie d'un intérêt à agir (2.1) et que le Titulaire a réservé le nom de domaine litigieux <wwe.yt> en violation des dispositions de l'article L.45-2 2° du CPCE (2.2).

2.1. L'intérêt à agir de la société WWE

L'article L.45-6 du CPCE dispose que :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2

[...] ».

Il est constant que justifie d'un intérêt à agir le requérant qui détient notamment une marque, une dénomination sociale, un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire au nom de domaine litigieux [AFNIC, Les tendances PARL, septembre 2020 et p. ex. Décision Syreli n° FR-2020-02165].

En l'espèce, la société WWE est titulaire de non moins de cinquante-six marques française et de l'Union européenne contenant le signe « WWE » produisant effet notamment à Mayotte, dont :

- la marque verbale française WWE n° 09 3 699 005, déposée le 16 décembre 2009 en classes 14, 16, 18, 20, 24, 26 et 27 ;
- la marque verbale de l'Union européenne WWE n° 009857269, déposée le 31 mars 2011 et enregistrée le 19 octobre 2011, en classes 9, 16, 25, 28 et 41 ;
- la marque verbale de l'Union européenne WWE n° 008755084, déposée le 14 décembre 2009 et enregistrée le 5 juillet 2010 en classes 14, 18, 20, 24, 26 et 27 ;
- la marque verbale de l'Union européenne WWE n° 002732493, déposée le 11 juin 2002 et enregistrée le 5 mai 2004 en classes 9, 16, 25, 28 et 41.

Annexe 9 – Marques française et de l'Union européenne WWE

Ces marques constituent des droits de propriété intellectuelle de la société WWE antérieurs au nom de domaine <wwe.yt> réservé le 11 mars 2018.

La société WWE est également titulaire d'un important portefeuille de noms de domaines lesquels incorporent le signe « WWE ».

Annexe 10 – Liste non-exhaustive des noms de domaines de la société WWE

Or, le nom de domaine <wwe.yt> reproduit à l'identique l'élément distinctif WWE objet de la protection des marques antérieures précitées de la Requérante.

La société WWE dispose donc d'un intérêt à agir.

2.2. La violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

L'article L.45-2 du CPCE dispose que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...]

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 [...] ».

Il sera démontré ci-après que l'enregistrement du nom de domaine <wwe.yt> porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de la société WWE (a) et que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime sur ce nom de domaine (b).

a. L'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de la société WWE

Il est constant que l'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant à l'identique une marque antérieure est susceptible de porter atteinte aux droits du titulaire de cette marque. En l'espèce, le nom de domaine <wwe.yt> reproduit à l'identique la dénomination « WWE » constituant les marques antérieures précitées de la société WWE.

Il est de jurisprudence constante que l'adjonction d'une extension de nom de domaine à la marque antérieure ne permet en rien de distinguer le nom de domaine de celle-ci.

Le nom de domaine <wwe.yt> crée ainsi un risque de confusion avec les marques antérieures WWE de la Requérante et porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de celle-ci au sens de l'article L.45-2 du CPCE.

b. L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

(i) Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Conformément à l'article R 20-44-46 du CPCE :

« 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 [...] ».

En l'espèce, la Requérante n'a jamais autorisé le Titulaire à faire usage des marques WWE et, en particulier, à enregistrer et utiliser le nom de domaine <wwe.yt>.

Par ailleurs, le Titulaire n'utilise pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services, mais simplement pour rediriger vers la chaîne YouTube de la Requérante.

Le Titulaire n'est pas non plus connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine. En effet, le Titulaire, la société allemande dénommée PTS Privacy & Trustee Services GmbH offre des services d'enregistrement de noms de domaine pour des tiers en proposant de dissimuler l'identité de ses clients. Une telle activité n'est pas de nature à caractériser un usage non commercial du nom de domaine.

Annexe 11 – Extrait du site Internet www.ptstrustee.com

Le Titulaire ne dispose donc d'aucun intérêt légitime à l'enregistrement et à l'utilisation du nom de domaine <wwe.yt>.

(ii) Sur la mauvaise foi du Titulaire

L'article R.20-44-46 du CPCE dispose que :

« [...] 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 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. »

En l'espèce, la renommée mondiale de la société WWE ainsi que des produits et services commercialisés sous les marques WWE est incontestable (Annexes 3, 4 et 5).

Par ailleurs, il est tout aussi incontestable que le Titulaire a connaissance des activités de la Requérante puisque le nom de domaine <wwe.yt> dirige vers du contenu posté par la société WWE elle-même, à savoir sa chaîne YouTube. Il en résulte que l'internaute qui saisit le nom de domaine <wwe.yt> est amené à croire que celui-ci appartient à la société WWE et est administré sous sa responsabilité, ce qui n'est pas le cas.

Annexe 12 – extraits du site web.archive.org concernant le nom de domaine <wwe.yt>

C'est ainsi qu'a statué l'arbitre dans une décision rendue le 23 février 2022 en application des règles UDRP entre la société WWE et Monsieur [X.], titulaire de divers noms de domaine sous l'extension .com contenant la marque WWE. A ce titre, il convient de souligner que Monsieur [X.] apparaît également comme contact technique pour le nom de domaine <wwe.yt>.

Annexe 13 – Décision du 23 février 2022 du Forum et traduction libre

Compte tenu de ce qui précède, la société WWE est fondée à solliciter et obtenir le transfert du nom de domaine <wwe.yt> à sa filiale allemande WWE Germany GmbH dont elle est l'associée unique, conformément aux dispositions des articles L.45-2, L45-6 et R.20-44-46 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de ma considération respectueuse et dévouée ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine, au profit de sa filiale, la société WWE Germany GmbH.

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'éligibilité du Requérant

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC., est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la Charte de nommage de l'Afnic applicable aux noms de domaine en .yt ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <wwe.yt> ;
- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <wwe.yt> au bénéfice de la filiale allemande, la société WWE Germany GmbH, avec laquelle le lien juridique a été prouvé (annexe 6).

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices de marques (annexe 9) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <wwe.yt> est identique aux marques suivantes du Requérant :

- La marque verbale française « WWE » numéro 3699005 enregistrée le 16 décembre 2009 et dûment renouvelée pour les classes 14, 16, 18, 20, 24, 26 et 27 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « WWE » numéro 009857269 enregistrée le 31 mars 2011 et dûment renouvelée pour les classes 9 ; 16 ; 25 ; 28 et 41 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « WWE » numéro 008755084 enregistrée le 14 décembre 2009 et dûment renouvelée pour les classes 14, 16, 18, 20, 24, 26 et 27 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « WWE » numéro 002732493 enregistrée le 11 juin 2002 et dûment renouvelée pour les classes 9 ; 16 ; 25 ; 28 et 41.

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 <wwe.yt> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « WWE » numéro 3699005 enregistrée le 16 décembre 2009 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.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques « WWE » et pour enregistrer le nom de domaine <wwe.yt> ;
- N'est pas « connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine » ;
- N'est pas en lien avec lui.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC. est une société américaine spécialisée dans l'organisation d'événements de divertissement, principalement de catch (lutte professionnelle) et dans la gestion des droits de média télévisuels, cinématographiques, musicaux et d'internet, et des produits dérivés associés à ces événements (annexes 3 et 4) ; selon Wikipédia, la société WWE est actuellement la plus grande entreprise de catch au monde, atteignant 15 millions

- de téléspectateurs cumulés par semaine aux États-Unis et diffusant ses émissions en une trentaine de langues dans plus de 145 pays (annexe 3) ;
- o Selon les statuts fournis, le Requérant est l'actionnaire unique de la société WWE Germany GmbH (annexe 6) ; le Requérant demande la transmission du nom de domaine <wwe.yt> au profit de cette filiale allemande ;
 - o Le nom de domaine <wwe.yt>, enregistré le 11 mars 2018, est entièrement composée de la reprise intégrale des marques « WWE » du Requérant ;
 - o Le nom de domaine <wwe.yt> redirige vers la chaîne YouTube « WWE » (annexes 8 et 12).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <wwe.yt> 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 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 <wwe.yt> 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 <wwe.yt> au profit de la filiale allemande du Requérant, la société WWE Germany GmbH.

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 24 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

