

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

lefigarodaily.fr

Demande n° FR-2022-03138



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOCIETE DU FIGARO

Le Titulaire du nom de domaine : La société WHOIS PRIVACY PROTECTION FOUNDATION

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lefigarodaily.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 juillet 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 juillet 2023

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 décembre 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 19 janvier 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 février 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lefigarodaily.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels et tableaux]

« I. Les parties

A. Le Plaignant

1. Le Plaignant est l'éditeur de journaux français LE FIGARO (Annexe 1 - "Mentions légales" du site lefigaro.fr et extrait du site et Annexe 2 - extrait Kbis).

Le journal LE FIGARO créé en 1826 est le plus ancien journal actuellement distribué en France (Annexe 3 - page Wikipedia).

Il est le journal le plus diffusé parmi les titres quotidiens à diffusion nationale (Annexe 4 - chiffres ACPM), avec une diffusion payée de 353 244 exemplaires en France et à l'étranger en 2022.

L'édition principale du journal quotidien LE FIGARO s'est développée en :

- Une édition en ligne disponible sur www.lefigaro.fr ;
- Un supplément LE FIGARO MAGAZINE, publié chaque semaine ;
- Un supplément féminin MADAME FIGARO, également connu sous le nom de LE FIGARO MADAME, publié chaque semaine.
- Plusieurs éditions complémentaires, et notamment une édition économique, disponibles dans les versions papier et en ligne de LE FIGARO.

2. A ce titre, le Requéranant dispose de droits bien établis sur la dénomination LE FIGARO, qui est bien connue notamment en France.

Le Requéranant dispose de droits sur la dénomination LE FIGARO notamment via :

- Sa dénomination sociale depuis 1954 (Annexe 2 - extrait Kbis) ;
- Un large portefeuille de marques dans le monde entier, depuis au moins 1948 (Annexe 5 - Portefeuille de marques et Annexe 6 - Extraits des bases de données des Offices de Marques).
- 342 noms de domaine et notamment le nom de domaine "lefigaro.fr" créé le 14 août 1996 (Annexe 7 - Liste des noms de domaine).

3. Le Requéranant défend activement ses droits sur la dénomination LE FIGARO, notamment par le biais de plaintes UDRP et a obtenu le transfert de noms de domaine à la suite de ces actions (Annexe 8 - Décisions UDRP).

B. Le Défendeur

1. Selon la recherche effectuée dans la base de données WHOIS, le Défendeur dans cette procédure est inconnu. Une copie de l'impression de la recherche effectuée dans la base de données est fournie à l'Annexe 9.

2. Le nom de domaine et le bureau d'enregistrement

– Le présent litige concerne le nom de domaine suivant : www.lefigadaily.fr, enregistré le 11 juillet 2022

– le Registrar est :

Hosting Concepts B.V.

Email de contact pour les abus du registrar : abuse@namecheap.com Téléphone de contact pour les abus du registrar : +1.6613102107

II. Motifs factuels et juridiques

1. La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

a) Le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une

marque de commerce ou de service sur laquelle le Requéranant a des droits ;

– Le Requéranant est l'éditeur du célèbre journal français LE FIGARO (cf. supra I) A).

– Il est propriétaire de nombreuses marques contenant le terme FIGARO enregistrées dans le monde entier (Annexe 5).

– En particulier et parmi d'autres, le Requéranant est propriétaire des marques suivantes :
[visuels]

• Marque française LE FIGARO n°1447624, déposée le 11 mai 1987 en classes 16, 35, 38, 39 et 41

• Marque internationale MADAME FIGARO n°555522, déposée le 11 mai 1990 en classes 16, 35, 38 et 41 désignant les pays suivants : Algérie, Allemagne, Arménie, Autriche, Biélorussie, Benelux, Bulgarie, Chine, Cuba, République Tchèque, Rép. Démocratique de Corée, Égypte, Allemagne, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Mongolie, Maroc, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Espagne, Soudan, Suisse, Tadjikistan, Ukraine, Vietnam.

• Marque internationale LE FIGARO n°655549, déposée le 29 mars 1996 en classes 3, 8, 9, 12, 20, 21, 24, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 41 et 42 désignant les pays suivants : Allemagne, Autriche, Bélarus, Benelux, Espagne, Italie, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Saint-Marin, Suisse, Ukraine, Vietnam.

• Marque internationale FIGARO n°1272039, déposée le 19 janvier 2015 en classes 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 39, 41 et 43, désignant les pays suivants : Grèce, Japon, Mexique, Philippines, République de Corée, Singapour, Royaume-Uni, Chine, Allemagne, Italie, Monaco, Portugal, Fédération de Russie, Espagne, Suisse, Vietnam.

(ci-après les "Marques FIGARO", dont des copies sont jointes en Annexe 6).

Il est important de souligner que le Plaignant est également titulaire notamment des noms de domaine suivants : [tableau]

Ces noms de domaine sont tous antérieurs au nom de domaine contesté et sont utilisés en relation avec les activités du Requéranant (Annexe 1). Des copies de la base de données WHOIS des noms de domaine susmentionnés sont jointes à l'Annexe 7bis.

- "FIGARO" est également la partie distinctive de la raison sociale du Plaignant (Annexe 2).

-Le nom de domaine "lefigarodaily.fr" consiste en l'association de :

o la dénomination "LE FIGARO", qui est purement arbitraire et original;

o du nom de domaine "lefigaro.fr", qui est son nom de domaine principal ;

[image]

o le suffixe "fr" faisant référence à la France;

o Le terme "daily" qui se traduit par "quotidien".

Or un quotidien est un journal qui paraît tous les jours (Annexe 11 : Définition du dictionnaire Larousse), ce qui est totalement descriptif, puisque le Figaro est un quotidien.

En effet, le terme "LE FIGARO" est distinctif dans le domaine de l'information.

– Par conséquent, le nom de domaine contesté reproduit identiquement et entièrement les marques et noms de domaine détenus par le Plaignant, ainsi que la partie distinctive de sa raison sociale.

– La différence entre le nom de domaine contesté et les droits antérieurs du Requéranant, consiste en :

o l'ajout du terme " DAILY " qui renforce le risque de confusion car le journal LE FIGARO est un quotidien.

o l'extension en ".fr" renforce le risque de confusion car il fait référence au pays d'origine du journal LE FIGARO.

b) Le nom de domaine contesté et les marques, noms de domaine, nom de société du Requéranant restent toujours visuellement identiques et se prononcent exactement de la même manière.

Par conséquent, la reproduction de la marque, des noms de domaine, de la dénomination sociale précités par le nom de domaine litigieux constitue une violation des droits antérieurs

du Requéranant à son détriment.

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

Le Défendeur, du moins à la connaissance du Requéranant, n'a aucun droit sur le nom de domaine contesté, ni aucun intérêt sur celui-ci.

En particulier, le Défendeur n'a pas été licencié, contracté ou autrement autorisé par le Requéranant de quelque manière que ce soit à utiliser les marques antérieures de FIGARO ou à enregistrer un nom de domaine incorporant les marques de FIGARO, et le Requéranant n'a pas acquiescé de quelque manière que ce soit à une telle utilisation ou à un tel enregistrement des marques de FIGARO par le Défendeur.

2. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le choix des mots "LE FIGARO", qui sont originaux et purement arbitraires, et bien connus en France, ne peut pas avoir été fait accidentellement par le Défendeur, d'autant plus que les droits antérieurs du Requéranant sont largement antérieurs à la création du nom de domaine litigieux.

[image]

En enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur entendait profiter du trafic Internet lié aux activités du Requéranant.

En l'espèce, il a été démontré que le Requéranant dispose d'une marque notoire, notamment en France, à laquelle le nom de domaine fait clairement référence, et l'identité du titulaire est dissimulée.

III- Mesures demandées

1. Selon l'article L45-2, l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusée ou le nom de domaine supprimé dans les cas suivants :

- s'il est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
- s'il est 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 ;
- s'il est identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

2. Conformément à ce qui précède et pour les raisons décrites ci-dessus, SOCIETE DU FIGARO demande à la commission administrative nommée dans le cadre de la présente procédure administrative que le nom de domaine <www.lefigarodaily.fr> soit transféré au Requéranant.

Liste des Annexes

Annexe 1 : Mentions légales et extraits du site www.lefigaro.fr

Annexe 2 : Extrait Kbis de SOCIETE DU FIGARO

Annexe 3 : Page Wikipedia

Annexe 4 : Chiffres de l'ACPM sur la vente de journaux en France

Annexe 5 : Portefeuille de marques de SOCIETE DU FIGARO

Annexe 6 : Extraits des bases de données des Offices des Marques Annexe 7 : Liste des noms de domaine de SOCIETE DU FIGARO

Annexe 7bis : Whois des noms de domaine

Annexe 8 : Liste des décisions UDRP et des décisions obtenues par SOCIETE DU FIGARO

Annexe 9 : Whois du nom de domaine contesté

Annexe 10 : Extrait du site web correspondant au nom de domaine contesté

Annexe 11 : Définition du Larousse du mot "quotidien" ».

Le Requéranant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre

subsidaire, la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

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

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis du 17 octobre 2022 (annexe 2), des notices complètes de marques (annexe 6) et des extraits de base whois (annexe 7bis) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lefigarodaily.fr> est similaire à :

- La dénomination sociale du Requérant, la société SOCIETE DU FIGARO immatriculée sous le numéro 542 077 755 le 26 octobre 1954 au R.C.S. de Paris pour des activités de : « Publication du journal Le Figaro et de tous autres journaux et publications, les prestations éditoriales ou administratives à l'ensemble des sociétés du Groupe Figaro » ;
- Les marques du Requérant et notamment :
 - o La marque française « LE FIGARO » numéro 1447624 enregistrée le 11 mai 1987 et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 38, 39 et 41 ;
 - o La marque française semi-figurative « LEFIGARO.FR » numéro 3062563 enregistrée le 6 novembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- Les noms de domaine du Requérant et notamment :
 - o Le nom de domaine <lefigaro.fr> enregistré le 13 août 1996 ;
 - o Le nom de domaine <le-figaro.fr> enregistré le 9 septembre 2011.

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

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

a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <lefigarodaily.fr> est similaire à la marque française antérieure « LE FIGARO » numéro 1447624 enregistrée le 11 mai 1987 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 16, 35, 38, 39 et 41 car il est composé de la marque « LE FIGARO », reprise dans son intégralité, suivie du terme anglais

« daily » signifiant en langue française « quotidien », journal paraissant tous les jours, sauf (en principe) le dimanche (annexe 11).

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle défendus par le Requéant.

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société SOCIETE DU FIGARO immatriculée sous le numéro 542 077 755 le 26 octobre 1954 au R.C.S. de Paris (annexes 1 et 2), est l'éditeur de journaux français « LE FIGARO » dont le premier journal créé en 1826 est le plus ancien journal actuellement distribué en France (annexe 3) ; le journal quotidien est en diffusion payée de 353 244 exemplaires en France et à l'étranger en 2022 (annexe 4) ;
- Au soutien de son identité et de son activité, le Requéant est titulaire de droits antérieurs sur le terme « LE FIGARO » à titre de marques, de noms de domaine, de dénomination sociale et d'enseigne (annexes 1, 2, 6, 7 et 7bis) ;
- Le Requéant déclare que le Titulaire « *n'a pas été licencié, contracté ou autrement autorisé par le Requéant de quelque manière que ce soit à utiliser les marques antérieures de FIGARO ou à enregistrer un nom de domaine incorporant les marques de FIGARO* » ;
- Le nom de domaine <lefigarodaily.fr> est la reprise à l'identique de la marque « LE FIGARO » suivie du terme anglais « daily » signifiant en langue française « quotidien », produit et service couverts par la marque française antérieure « LE FIGARO » numéro 1447624 du Requéant ;
- Au vu des captures d'écrans du 8 août 2022 (annexe 10), le nom de domaine <lefigarodaily.fr> enregistré le 11 juillet 2022 par le Titulaire est exploité pour renvoyer vers un site informationnel de publication de « nouvelles » sous le titre « Lefigaro Tous Les Jours ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire :

- Ne pouvait ignorer l'existence du Requéant et de ses droits ;
- Faisait un usage commercial du nom de domaine <lefigarodaily.fr> avec intention de tromper les consommateurs ;
- Avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lefigarodaily.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

<lefigarodaily.fr> au profit du Requérant, la société SOCIETE DU FIGARO.

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 23 février 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

