

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

metatf1.fr

Demande n° FR-2023-03290



## 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 : metatf1.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 décembre 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 mars 2023 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<sup>er</sup> 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 29 mars 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 avril 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <metatf1.fr> par le Titulaire 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 » et « 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, 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](http://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 signes distinctifs et 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) ;

-  , 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) ;

-  , 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) ;

-  , marque semi-figurative française n° 3680851 déposée le 2 octobre 2009 (dûment renouvelée) en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 (Annexe n°4.4) ;

-  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) ;

- TF1.EU marque verbale de l'Union Européenne n° 002770428 en date du 9 juillet 2002 (dûment renouvelée) en classes 38, 41 et 42 (Annexe n° 4.6) ;

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).

Elle a, en outre, obtenu, par décisions de l'AFNIC ou du Centre d'arbitrage de l'OMPI le transfert à son profit des noms de domaine ci-dessous :

- <wwwtf1.fr> : décision FR-2017-01338 en date du 6 juin 2017 (Annexe n°6)
- <wwwmytf1.fr> : décision FR-2018-01617 en date du 24 juillet 2018 (Annexe n°8.2)
- <tf1-casting.fr> : décision FR-2018-01680 en date du 20 novembre 2018 (Annexe n°8.2)
- <tff1.fr> : décision FR-2020-01964 en date du 31 mars 2020 (Annexe n°8.3)
- <jt-tf1.fr> : décision FR-2021-02573 en date du 6 décembre 2021 (Annexe n°8.4)
- <unemusique-tf1.fr> : décision FR-2021-02592 en date du 13 janvier 2022 (Annexe n°8.5)
- <tf1nft.fr> : décision EXPERT-2022-01014 en date du 22 août 2022 (Annexe n°8.16).

La Requérante a également obtenu, par décisions du Centre d'arbitrage de l'OMPI, le transfert à son profit notamment des noms de domaine ci-dessous :

- <mailtff1.com> : décision D2022-1121 en date du 23 mai 2022 (Annexe n°8.6)
- <tf1-fr.com> : décision D2019-1578 en date du 5 septembre 2019 (Annexe n°8.7)
- <tf1vip.com> : décision D2019-2171 en date du 28 octobre 2019 (Annexe n°8.8)
- <tf1foot.com> : décision D2020-2497 en date du 11 novembre 2020 (Annexe n°8.9)
- <tf1replay.net> : décision D2020-3483 en date du 4 mars 2021 (Annexe n°8.10)
- <replay-tf1.com> : décision D2021-3956 en date du 3 février 2022 (Annexe n°8.11)
- <tf1vr.com> : décision D2022-2472 en date du 25 août 2022 (Annexe n°8.17)
- <tf1plus.com> : décision D2022-2925 en date du 19 septembre 2022 (Annexe n°8.18)

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 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. »
- l'affaire FR-2020-01964 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Monsieur N. concernant le nom de domaine <tff1.fr> (transfert) (Annexe n°8.3) : « Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <tff1.fr> 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.. »
- l'affaire FR-2018-01680 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Monsieur B. concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> (transfert) (Annexe n°8.2) : « 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 <tf1-casting.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.»

La renommée de la Requérante a également été confirmée par le Centre d'arbitrage de l'OMPI dans l'affaire D2021-3956 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Stanley TAMODARIN concernant le nom de domaine <replay-tf1.com> (transfert) (Annexe n°8.11) : « Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la Plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la renommée de la marque TF1 est établie et que celle-ci est considérable en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu'il paraît inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de

domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requéran, de ses droits et sa renommée.»

Il importe par ailleurs de relever que le site internet de la Requéran [www.tf1.fr](http://www.tf1.fr) est l'un des sites internet les plus visités par le public français, avec environ 20 millions de visites mensuels (Annexe 7.1) correspondant au 40ème site internet français le plus visité en septembre 2021 (Annexe 7.2, p. 4).

Enfin, la renommée de la Requéran est illustrée par la multitude d'articles de presse publiés quotidiennement à son sujet et faisant référence à la marque TF1 (Annexes 9.1 à 9.10).

Elle résulte également d'une simple recherche effectuée via le moteur de recherche Google sur le signe TF1, laquelle conduit à l'affichage de résultats exclusivement liés à la Requéran et à sa marque TF1 (Annexe 10.1).

La Requéran a intérêt à agir

La société TF1 a constaté que le nom de domaine objet du litige, <metatf1.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès du bureau d'enregistrement OVH, le 7 décembre 2021, au nom de [Titulaire], et qu'il renvoyait vers une page de ce bureau d'enregistrement relatif à des services de messagerie web (Annexes 11.1, 11.2 et 12).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque renommée de la Requéran TF1, avec la seule adjonction du terme « META » qui fait référence à la société META (anciennement

Facebook) et plus généralement à la technologie du « Métavers » (Annexes 4.1 à 4.3, 13 et 14).

Le terme « META » associé à la marque renommée de la Requéran pourrait dès lors laisser penser à un partenariat entre celle-ci et la société META ou encore au développement par la Requéran de nouveaux produits ou services en lien avec la technologie du Métavers.

Cela est d'autant plus vrai que la Requéran, via sa filiale NEWEN, développe effectivement des services en lien avec le Métavers notamment au travers de son projet « Newen Meta Sky » présenté comme « le premier Meta Hub européen de la production et de la distribution de programmes » (Annexes 15 à 18).

Une simple recherche sur Google portant sur les termes « meta » et « TF1 » permet d'ailleurs de constater que l'ensemble des résultats affichés portent sur la Requéran et les services qu'elle propose (Annexe 19).

Aussi, en procédant à la réservation du nom de domaine <metatf1.fr>, lequel se distingue des marques TF1 de la Requéran et de son nom de domaine <tf1.fr> uniquement par l'adjonction du terme descriptif « META », le Défendeur a incontestablement cherché à profiter de la renommée de la Requéran en vue d'en tirer un bénéfice financier ou de tromper l'internaute à des fins frauduleuse.

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 Requéran revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <metatf1.fr>.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01680 TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Monsieur B. concernant le nom de domaine <tf1-casting.fr> (transfert) (Annexe n°8.2) :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, 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 Requéran 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 Requéran 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 Requérant, la société TELEVISION FRANÇAISE 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 également sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2021-02592 du 13 janvier 2022 relative au nom de domaine <unemusique-tf1.fr> (transfert) (Annexe 8.5) :

« 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 <unemusique-tf1.fr> est similaire :

• Aux marques suivantes du Requérant :

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

o La composante verbale de la marque française semi-figurative « TF1 » numéro 1489724 enregistrée le 30 novembre 1988 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45.

• Aux noms de domaine du Requérant :

o <tf1.fr> le 3 décembre 1995 ;

o <tf1.eu> le 9 mars 2006 ;

o <groupe-tf1.fr> le 24 mars 2010 ;

o <tf1-groupe.fr> le 24 mars 2010.

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 considère tout d'abord que le nom de domaine porte atteinte à des droits qui lui sont garantis par la loi, à savoir (i) sa dénomination sociale TELEVISION FRANÇAISE 1 (connue du public sous le sigle « TF1 », Annexe 1), et (ii) ses noms de domaine <tf1.fr>, <tf1.com> et <tf1.eu> (Annexes 5.1 à 5.3).

En effet, le nom de domaine litigieux <metatf1.fr> ne fait que reproduire le signe protégé TF1 en y ajoutant le terme « meta » lequel, pour les raisons susvisées, ne fait en réalité qu'accroître le risque de confusion dans l'esprit du consommateur en raison de son caractère descriptif et des évocations liées aux activités de la Requérante dans le domaine du Métavers.

Une telle imitation du nom de domaine et du sigle de la Requérante 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 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 sigle et noms de domaine « TF1 » au sein du nom de domaine litigieux, avec la seule adjonction du terme « META ».

Par conséquent, la Requérante soutient que le nom de domaine <metatf1.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 <metatf1.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2-2 du Code des Postes et Communications Electroniques.

En l'espèce, il a été démontré ci-dessus que la reproduction des marques notoires TF1 de la Requérante associées au terme « meta », qui bénéficie actuellement d'une large communication auprès du public pour diverses raisons, crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque renommée de la Requérante TF1, avec la seule adjonction du terme « META » qui fait référence à la société META (anciennement Facebook) et plus généralement à la technologie du « Métavers » (Annexes 4.1 à 4.3, 13 et 14).

En conséquence, l'adjonction du terme « meta » à la marque renommée TF1 au sein du nom de domaine litigieux ne sera pas de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, bien au contraire.

Compte tenu du caractère notoire des marques de la Requérante et des évocations liées au terme « meta », dont certaines renvoient de surcroît à des projets actuels de Requérante, le consommateur sera nécessairement conduit à penser, de façon tout à fait légitime, que le nom de domaine <metatf1.fr> fait référence à une activité de la Requérante en lien avec le Métavers.

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 <metatf1.fr> et les droits antérieurs de la Requérante.

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 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°8.2) :

« 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-2022-03119 du 13 février 2023 concernant le nom de domaine <boursorama-particulier.fr> (transfert) (Annexe n°8.12)

:

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA », reprise dans son intégralité, suivie du terme « particulier » pouvant faire référence aux clients non professionnels du Requérant et à son espace client dédié (annexe 8).

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-2022-03062 du 6 janvier 2023 concernant le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> (transfert) (Annexe n°8.13) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la marque antérieure de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « LEROY MERLIN » suivie du terme « outillage », faisant référence aux produits couverts par ladite marque, en lien avec l'activité du Requéranant. 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-2022-03084 du 26 janvier 2023 concernant le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> (transfert) (Annexe n°8.14) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requéranant et notamment à la marque verbale française « AUCHAN » numéro 1381268 enregistrée le 24 novembre 1986 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque

« AUCHAN », reprise dans son intégralité, suivie des termes « retail », pouvant faire référence à la « vente en détail » en français, et « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire EXPERT-2022-01014 du 22 août 2022 concernant le nom de domaine <tf1nft.fr> (transfert) (Annexe n°8.16) :

« L'Expert constate que le nom de domaine <tf1nft.fr> enregistré le 16 avril 2022, constitué d'une part de la marque « TF1 » reprise à l'identique et d'autre part, du terme générique « NFT » qui fait référence à l'expression largement utilisée « Non-Fungible Token », est similaire à la marque française antérieure « TF1 » numéro 1290436 enregistrée par le Requéranant et dûment renouvelée. (...).

Par ailleurs, la combinaison de la marque antérieure TF1 à l'expression « NFT », technologie faisant actuellement l'objet d'une large communication et d'un réel engouement, ne fait qu'accroître l'atteinte aux droits du Requéranant. L'Expert 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. »

En particulier, l'AFNIC a déjà considéré que l'adjonction du terme « meta » à la marque d'un requéranant au sein d'un nom de domaine portait atteinte aux droits antérieurs de celui-ci (Annexe 8.15, décision EXPERT-2022-01035 du 12 janvier 2023 concernant le nom de domaine <metacarrefour-shop.fr>) :

« L'Expert constate que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques antérieures CARREFOUR du Requéranant. En effet le nom de domaine litigieux inclut la marque CARREFOUR du Requéranant, précédée du terme « meta » et du terme « shop » qui fait directement référence à l'activité du Requéranant. L'Expert considère que l'ajout de termes génériques à la marque et dénomination sociale CARREFOUR du Requéranant n'est pas de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit d'un internaute et d'un consommateur moyen entre le nom de domaine litigieux et les droits protégés du Requéranant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant."

En conséquence, l'association de la marque notoire de la Requéranante TF1 au terme descriptif « meta » ne fera qu'accroître le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 aux marques TF1 ainsi qu'aux noms de domaine « TF1 » sur lesquels la Requéranante a des droits.



En réservant un nom de domaine quasiment 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 <metatf1.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 ».

A la suite de la divulgation des données du Défendeur par l'AFNIC, la Requérante lui a adressé une lettre de mise en demeure via son conseil afin de faire cesser l'atteinte portée à ses droits antérieurs (Annexes 11.2, 20.1 et 20.2).

Pourtant, malgré sa relance et la réception de sa lettre de mise en demeure par le Défendeur, celui-ci n'a jamais répondu aux demandes de la Requérante (Annexes 20.2 et 20.3).

Par ailleurs, la Requérante constate que le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale légitime sous le nom « META » ou « METATF1 » (Annexes n°21.1 à 21.4).

En tout état de cause, une telle activité ne pourrait que porter atteinte aux droits antérieurs de la Requérante compte tenu de la renommée de ses marques TF1 auprès du public français, en créant un risque de confusion évident dans l'esprit du consommateur.

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 <metatf1.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine 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°8.2) :

« 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>.»

- La décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire EXPERT-2022-01014 du 22 août 2022 concernant le nom de domaine <tf1nft.fr> (transfert) (Annexe n°8.16) :

« L'Expert constate que :

o Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque « TF1 » ;

o Le Requérant fait valoir qu'il n'a aucun lien d'aucune sorte avec le Titulaire qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation du Requérant sur la marque « TF1 » ;

o Les recherches effectuées sur les bases de données de marque n'ont permis d'identifier aucune marque composée du signe « TF1 » ou « NFT » au nom du Défendeur ;

o Le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom « TF1 » ou « TF1 NFT », ni sous un nom qui pourrait y être apparenté. Au contraire, le Défendeur a pour nom d'artiste « SELEKTT » ;

o L'Expert constate que le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale légitime sous la dénomination « TF1NFT », le nom de domaine litigieux renvoyant vers une page type de bureau d'enregistrement inactive ;

o L'Expert constate que le Défendeur n'a pas soumis d'éléments de preuve selon lequel les lettres « TF1 » renverraient à l'expression « TOPFUN1NFT ». En effet, l'expression « TOPFUN1 » n'est pas couramment usitée et encore moins utilisée sous la forme abrégée « TF1 » ;

o Quant à l'autre argument du Défendeur selon lequel « TOPFUN1NFT » serait le titre d'un single en préparation, aucune preuve n'est rapportée à ce titre.

En tout état de cause, l'Expert considère qu'il ne saurait y avoir d'intérêt légitime sur un tel nom de domaine composé des marques renommées du Requérant, dont l'utilisation, associée à l'acronyme « NFT », ne peut être que source de confusion dans l'esprit du consommateur avec les marques du Requérant."

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 par le Défendeur.

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 Requérante et à ses activités (Annexe n°10).

Il en est de même s'agissant de l'expression « META TF1 », laquelle renvoie directement aux

activités de la Requérante dans le domaine du Métavers (Annexe 19).

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

France et que son site internet fait partie des 100 sites les plus visités en France (Annexes 2 à 9.10).

De surcroît, le terme « meta » composant le nom de domaine litigieux renvoie directement aux projets actuels de la Requérante, via sa filiale NEWEN, en lien avec le domaine du Métavers (Annexes 15 à 18).

Aussi, l'association de cette dénomination à la marque notoire « TF1 » au sein du nom de domaine litigieux ne peut être fortuite et cible volontairement les activités de la Requérante. La réservation de ce nom de domaine a ainsi pour objectif de tromper le public, lequel ne pourra que penser légitimement que ce nom de domaine renvoie vers le site internet de la Requérante ou d'une autre entité du groupe TF1 destiné à son activité dans le domaine du Métavers.

En outre, malgré sa lettre de mise en demeure et sa relance, le Défendeur n'a jamais pris la peine de répondre aux demandes de la Requérante (Annexes 20.1 à 20.3).

Dans ces conditions, la réservation de ce nom de domaine est nécessairement faite de mauvaise foi par le Défendeur, lequel avait de toute évidence les marques de la Requérante à l'esprit lors de la réservation de ce nom, d'autant que le Défendeur réside en France, pays au sein duquel la renommée de la marque TF1 est particulièrement forte.

Ainsi, le Défendeur a manifestement cherché à tirer profit de la renommée de la Requérante et de ses marques TF1 en vue de tromper l'internaute qui effectuerait une recherche relative aux services proposés par la Requérante dans le domaine du Métavers.

Voir en ce sens :

- La décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2021-02489 concernant le nom de domaine <auchan-supermarches.fr> (Transfert) (Annexe 22.1):

« Sur la preuve de la mauvaise foi Le Collège constate que :

o Le Requérant, la société ELO SA est un distributeur alimentaire établi sur le territoire national et international, présent dans 13 pays ;

o Le Requérant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « AUCHAN » et « AUCHAN SUPERMARCHE » enregistrées entre 1986 et 2017 ;

o Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 10 février 1997 ;

o Le nom de domaine est composé de la reprise intégrale de la marque « AUCHAN SUPERMARCHE » à laquelle est ajoutée la lettre « s » au terme « supermarche » ; l'ajout de la lettre « s » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;

o Le Requérant déclare que le Titulaire n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure ;

o La première page des résultats obtenus le 3 avril 2021 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur le terme « auchan » démontre qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;

o Le 28 juillet 2021, la page vers laquelle renvoie le nom de domaine indique que le site est suspendu.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de 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 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°22.1)

« 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<sup>ème</sup> 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°8.2) :

« 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 <tf1-casting.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 rendue par l'AFNIC dans l'affaire EXPERT-2022-01035 du 12 janvier 2023 concernant le nom de domaine <metacarrefour-shop.fr> (transfert) (Annexe 8.15) :

« Sur la base des arguments et des pièces contenus dans la demande du Requérant, l'Expert constate que :

o Le Requérant est la société Carrefour immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry ;

o Les marques Carrefour visées par le Requérant dans sa demande sont antérieures à l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> ;

o Le nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> reprend à l'identique la marque et dénomination sociale CARREFOUR sur laquelle le Requérant a démontré détenir des droits privatifs, précédée du terme « meta » et du terme « shop » qui cible l'activité du Requérant

;

o Le Requéranr déclare que « Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec [lui], [qu'il] ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ces termes, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes » ;

o La recherche internet sur le moteur de recherche Google pour le terme « carrefour » communiquée par le Requéranr ne présente sur la première page que des résultats en lien avec le Requéranr ;

o Le Requéranr a rapporté la preuve que le 8 novembre 2022 le nom de domaine litigieux dirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;

o Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéranr permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requéranr et de ses droits et qu'il avait enregistré le nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéranr, la société Carrefour, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc conclu que le Requéranr avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire et de sa mauvaise foi telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <metacarrefour-shop.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE."

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 Requéranr confortent sa mauvaise foi.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.

En conséquence, la Requéranr sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <metatf1.fr> au profit de la Requéranr 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](http://www.infogreffe.fr), informations sur la société TELEVISION FRANCAISE 1

Annexe n°2 : Extrait du site internet [www.wikipedia.fr](http://www.wikipedia.fr) rubrique « TF1 »

Annexe n°3 : Site internet du Groupe TF1

Annexe n°3bis : Site internet [www.tf1.fr](http://www.tf1.fr)

Annexes n°4 : Etat des marques « TF1 » de la Requéranr :

- 4.1 : marque verbale française TF1 n° (84)1290436

- 4.2 : enregistrement semi-figuratif international  n° 556537

- 4.3 : marque semi-figurative française  n° (88)1489724

- 4.4 : marque semi-figurative française  n° 99826408

- 4.5 : marque semi-figurative française  n°3394594

- 4.6 : marque française TF1.EU n°002770428

Annexe n°5 : Fiches WHOIS de noms de domaine de la Requéranr :

- 5.1 : Fiche WHOIS du nom de domaine <tf1.fr> ;

- 5.2 : Fiche WHOIS du nom de domaine <tf1.com> ;

- 5.3 : Fiche WHOIS du nom de domaine <tf1.eu> ;

- 5.4 : Fiche WHOIS du nom de domaine <groupe-tf1.fr > ;

- 5.5 : Fiche WHOIS du nom de domaine <tf1-groupe.fr > ;

Annexe n°6 : AFNIC Syreli n°FR-2017-01338 concernant le nom de domaine <wwwtf1.fr>

Annexes n°7 :

- 7.1 : Trafic internautes tf1.fr

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

Annexes n°8 :

- 8.1 : [afnic-syrel-decision-fr-2018-01617-wwwmytf1.fr](#)
- 8.2 : [afnic-syrel-decision-fr-2018-01680-tf1-casting.fr](#)
- 8.3 : [afnic-syrel-decision-fr-2020-01964-ttf1.fr](#)
- 8.4 : [Decision\\_FR-2021-02573\\_jt-tf1.fr](#)
- 8.5 : [Decision\\_FR-2021-02592\\_unemusique-tf1.fr](#)
- 8.6 : WIPO Case No. D2022-1121
- 8.7 : WIPO Domain Name Decision\_ D2019-1578
- 8.8 : WIPO Domain Name Decision\_ D2019-2171
- 8.9 : WIPO Domain Name Decision\_ D2020-2497
- 8.10 : WIPO Domain Name Decision\_ D2020-3483
- 8.11 : WIPO Domain Name Decision\_ D2021-3956
- 8.12 : [Décision\\_FR-2022-03119\\_boursorama-particulier.fr](#)
- 8.13 : [Decision\\_FR-2022-03062\\_leroymerlinoutillage.fr](#)
- 8.14 : [Decision\\_FR-2022-03084\\_auchan-retail-group.fr](#)
- 8.15 : [Decision EXPERT-2022-01035\\_metacarrefour-shop.fr](#)
- 8.16 : [Decision Parl EXPERT-2022-01014\\_tf1nft.fr](#)
- 8.17 : WIPO Case No. D2022-2472
- 8.18 : WIPO Case No. D2022-2925

Annexes n°9 :

- 9.1 : TF1 \_ le retour de la «Star Academy», des Inconnus, d'«Un gars, une fille»... la Une dévoile sa grille de rentrée - Le Parisien
- 9.2 : XV de France - La chaîne TF1 diffusera bien la tournée des Bleus au Japon - XV de France 2021 - Rugby - Rugbyrama
- 9.3 : Les Inconnus de retour pour un prime time événement sur TF1 \_ Le HuffPost
- 9.4 : Vous ne verrez pas le JT de 20 h de TF1 pendant la Coupe de monde, voici pourquoi
- 9.5 : Audiences Prime\_ TF1 leader avec le film culte
- 9.6 : TF1 lance une offre de replay deux fois moins chère que Salto
- 9.7 : Feu vert au projet de fusion M6-TF1 lors de l'assemblée générale – Libération
- 9.8 : Présidentielle \_ TF1 va raccourcir sa soirée électorale pour programmer « Les Visiteurs », une première \_ Les Echos
- 9.9 : XV de France\_ la tournée au Japon finalement diffusée sur TF1
- 9.10 : Molotov \_ les chaînes TF1 reviennent, mais à une condition

Annexe n°10 : Recherche Google TF1

Annexes n°11 :

- 11.1 : [Whois AFNIC metatf1.fr](#)
- 11.2 : [Communication des données par l'AFNIC](#)

Annexe n°12 : [Site internet metatf1.fr](#)

Annexe n°13 : [Meta \(entreprise\) — Wikipédia](#)

Annexe n°14 : [Métavers — Wikipédia](#)

Annexe n°15 : [Métaverse \\_ Newen Studios lance le Newen Meta Sky - Image - CB News](#)

Annexe n°16 : [Newen Studios lance le Métavers de la production et distribution audiovisuelle \\_ 100%Media](#)

Annexe n°17 : [Lancement du Newen Meta Sky, le premier Meta Hub européen dédié à la production et distribution de programmes – média+](#)

Annexe n°18 : [En marge du festival de Cannes, Newen Studios inaugure une place de marché virtuelle](#)

Annexe n°19 : [meta\\_\\_tf1\\_ - Recherche Google](#)

Annexes n°20 :

- 20.1 : [Mise en demeure metatf1\\_fr - 08022023](#)
- 20.2 : [Courriels adressés au Défendeur](#)
- 20.3. : [Preuve retrait LRAR](#)

Annexes n°21 :

- 21.1 : [Prénom Nom du Titulaire] \_meta\_ - Recherche Google
- 21.2 : [Prénom Nom du Titulaire] \_metaff1\_ - Recherche Google
- 21.3. : Les résultats de la recherche d'une entreprise et de ses dirigeants
- 21.4. : [Nom Prénom du Titulaire] [...] - Infogreffe

Annexes n°22 :

- 22.1 : Decision\_FR-2021-02489\_auchan-supermarches.fr
- 22.2 : afnic-syrel-decision-fr-2012-00261-m6news.fr ».

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

## ii. Le Titulaire

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

## IV. Discussion

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

Le Collège a évalué :

### i. 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 les annexes 8.6 à 8.8, 8.10, 8.17 et 8.18 fournies par le Requéant sont en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ce document 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 Requéant.

### ii. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des notices complètes de marques (annexes 4.1 et 4.3) et des extraits de base Whois (annexes 5.2, 5.4 et 5.5) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <metaff1.fr> est similaire :

- Aux marques du Requéant et notamment :
  - La marque verbale française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;

- La composante verbale de la marque semi-figurative française « TF 1 » numéro 1489724 enregistrée le 30 novembre 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45.
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
  - <tf1.com> enregistré le 1<sup>er</sup> avril 1998 ;
  - <groupe-tf1.fr> enregistré le 24 mars 2010 ;
  - <tf1-groupe.fr> enregistré le 24 mars 2010.

Le nom de domaine <tf1.fr> invoqué par le Requérant ne peut être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'*annexe 5.1* fournie, ledit nom de domaine apparaît expiré avant la date de dépôt de la demande Syreli.

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 <metatf1.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « TF1 » numéro 1290436 enregistrée le 22 novembre 1984 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « TF1 », reprise dans son intégralité, précédée du terme « meta » pouvant faire référence à une marque détenue par un tiers exerçant une activité similaire à celle du Requérant et plus généralement à la technologie du « Métavers » (*annexes 13 et 14*).

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

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société TELEVISION FRANCAISE 1, 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 2 et 3*) ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tf1.fr>, que le Requérant déclare exploiter, est l'un des sites internet les plus visités par le public français, avec environ 30 millions de visites mensuelles (*annexe 7.1*) correspondant au 40<sup>ème</sup> site internet français le plus visité en septembre 2021 (*annexe 7.2*) ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine incluant « TF1 » ;
- Des décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ont reconnu la notoriété des marques « TF1 » du Requérant (*annexes 8.6 à 8.11, 8.17 et 8.18*) ;
- Le Requérant et ses marques « TF1 » font l'objet de divers articles de presse (*annexes 9.1 à 9.10*) ;
- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur le terme « TF1 » (*annexe 10*) démontrent :
  - Qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
  - Que le premier résultat proposé est le site vers lequel renvoie le nom de domaine <tf1.fr> ;



- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur les termes « meta tf1 » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requéran et les services qu'il propose (annexe 19) ;
- La société de production et distribution audiovisuelle NEWEN STUDIOS, présentée comme une filiale du Groupe TF1, développe des services en lien avec le Métavers notamment au travers de son projet « Newen Meta Sky » qui « se veut le premier Meta Hub européen de la production et de la distribution de programmes » (annexes 15 à 18) ;
- Le nom de domaine <metatf1.fr> est la reprise intégrale des marques « TF1 » du Requéran, précédée du terme « meta » pouvant faire référence à une marque détenue par un tiers exerçant une activité similaire à celle du Requéran et plus généralement à la technologie du « Métavers » (annexes 13 et 14) ;
- Le nom de domaine <metatf1.fr> a été enregistré le 7 décembre 2021 par une personne physique résidant en France (annexes 11.1 et 11.2) ;
- Le Requéran déclare que « le titulaire du nom de domaine <metatf1.fr> ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci » et qu'il « 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 » ;
- La requête effectuée sur Google sur le Prénom ou Nom du Titulaire suivi des termes « metatf1 » ou « meta » conduit à une absence de résultat (annexes 21.1 et 21.2) ;
- Les résultats obtenus à la suite des recherches dans la base INFOGREFFE ne permettent de relever aucune société du Titulaire en lien avec le nom de domaine <metatf1.fr> (annexes 21.3 et 21.4) ;
- Le représentant du Requéran a adressé en février 2023 une lettre de mise en demeure au Titulaire concernant l'enregistrement du nom de domaine <metatf1.fr> (annexe 20.1) ; malgré une relance et la réception de la lettre de mise en demeure par le Titulaire, celui-ci n'y a pas répondu (annexes 20.2 et 20.3).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéran et avait enregistré le nom de domaine <metatf1.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <metatf1.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 <metatf1.fr> au profit du Requéran, 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 2 mai 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

