

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

ellegirltv.fr

Demande n° FR-2023-03291



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

Le Titulaire du nom de domaine : La société DomExpire - Opentools System

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ellegirltv.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 août 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 octobre 2023

Bureau d'enregistrement : Soluciones Corporativas IP SLU

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 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 30 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 <ellegirltv.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]**

« A titre liminaire, il convient de noter que le nom de domaine <ellegirltv.fr> a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Il ne fait par ailleurs l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

**1. Intérêt légitime de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESS (la requérante)**

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE est une société française, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 101 424 depuis le 18 novembre 2021 (Annexe 1).

Cette société est notamment titulaire des droits suivants :

- marque de l'Union européenne ELLE n°003475365 déposée le 30 octobre 2003 en classes 16, 35, 38, 41 et 42 (Annexe 2).

- marque française ELLE n°1500024 déposée le 20 janvier 1989 en classes 3, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 (Annexe 3).

La marque ELLE a été adoptée pour la première fois en 1945 (première une du magazine reproduite en Annexe 15), en France pour désigner un magazine féminin, dont la mode et la beauté sont les thèmes principaux. Utilisée depuis 75 ans en France, elle est aujourd'hui devenue le magazine de référence dans le domaine de la mode et de la beauté en raison de la grande qualité des produits sélectionnés et mis en avant au sein du magazine et des articles publiés.

La page Facebook de l'édition française du magazine ELLE est aujourd'hui suivie par plus de 1.8 millions de personnes (Annexe 4). La page Instagram du magazine est quant à elle suivie par plus de 461 000 personnes (Annexe 5), le compte Twitter par plus de 509 000 personnes (Annexe 6), la chaîne YouTube par plus de 2 280 000 personnes, pour un total de plus de 807 millions de vues (Annexe 7) et le compte Pinterest de l'édition française du magazine ELLE est visité par plus de 10 millions de personnes par mois (Annexe 8).

Par ailleurs, la marque ELLE a également été utilisée jusqu'au 16 juillet 2019 sous la déclinaison ELLE GIRL TV pour des articles relatifs à l'univers cinématographique en général (Annexe 9).

La requérante a constaté en novembre 2022, la réservation du nom de domaine <ellegirltv.fr> effectuée le 8 juillet 2020, soit postérieurement aux droits invoqués à l'appui de la présente plainte.

Le nom de domaine litigieux reproduit par ailleurs à l'identique la marque antérieure ELLE sur laquelle la requérante détient les droits précités.

Aussi, compte tenu de ses droits, il est établi que la requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

La présente plainte est basée sur les droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, tels que mentionnés ci-avant. En effet, l'enregistrement du nom de domaine <ellegirltv.fr> par son réservataire est susceptible de porter atteinte à ces droits de propriété intellectuelle, et a été effectuée sans intérêt légitime et de mauvaise foi.

**2. Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante**

Le nom de domaine litigieux <ellegirltv.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de la requérante dans la mesure où la marque ELLE y est reproduite à l'identique et en position

d'attaque. De plus, les éléments « girl » et « tv » de ce nom de domaine ne sont que secondaires dans la mesure où ils sont descriptifs de la destination et de la nature des produits et services concernés. Ces éléments ne seront donc pas de nature à retenir l'attention des consommateurs.

Enfin, nous rappelons qu'il est de jurisprudence constante que la présence de l'élément .fr n'est pas de nature à éviter le risque de confusion avec les droits antérieurs. En effet, le .fr sera aisément compris par les consommateurs comme un indicateur géographique de la France.

Le terme ELLE constitue donc l'élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux, de sorte que les consommateurs ne pourront que se méprendre et croire que le nom de domaine <ellegirltv.fr> correspond à un site officiel de la requérante en lien avec ses activités de presse et de divertissement.

Par ailleurs, la marque ELLE jouit en France et dans l'Union Européenne d'une renommée assise.

L'INPI et l'EUIPO reconnaissent ainsi de façon constante que la marque ELLE dispose d'une renommée en classe 16 :

- Décision de l'INPI du 30/01/2022 – ELLE / PASS R ELLE ;
- Décision de l'INPI du 09/12/2022 – ELLE / LES AD'ELLES ;
- Décision de l'INPI du 06/10/2022 – ELLE / JAMAIS SANS ELLES ;
- Décision de l'INPI du 20/06/2022 – ELLE / LES ELLES DU BUSINESS ;
- Décision de la Chambre de Recours de l'EUIPO du 14/02/2022 – ELLE / JURI ELLE.

Ces décisions sont reproduites en Annexe 17.

Le nom de domaine litigieux est donc susceptible de porter aux marques antérieures de la requérante.

### 3. Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le nom de domaine litigieux <ellegirltv.fr> a été réservé le 7 août 2020, au nom de DomExpire, auprès du bureau d'enregistrement espagnol Soluciones Corporativas IP SLU (Annexe 10).

La société DomExpire ne détient pas de marque ayant effet sur le territoire français sur la dénomination ELLE GIRL TV, ni sur aucune dénomination contenant la séquence ELLE (Annexe 11).

Par ailleurs, la société DomExpire se prétend être un revendeur professionnel de noms de domaine sur son site internet <https://www.domexpire.fr/>.

Or, les marques antérieures ELLE bénéficient d'une renommée importante sur le territoire français, comme mentionné ci-avant. En outre, comme précédemment indiqué, la locution ELLE

GIRL TV était utilisée par la société Hachette Filipacchi Presse en relation avec des articles dédiés au divertissement audiovisuel. Au vu de l'importante renommée de ces marques et de l'usage antérieur de cette locution par la requérante, et compte tenu du caractère professionnel de l'activité du titulaire, il ne pouvait ignorer les droits existants et l'usage antérieurs qui était effectué de cette dénomination.

Par ailleurs, des captures Wayback machine démontrent très clairement que ce nom de domaine renvoyait à la page Elle Girl TV du site officiel du magazine ELLE : <https://www.elle.fr/Elle-Girl> jusqu'au 9 juin 2020 (Annexe 12). Le titulaire a donc très certainement profité de son absence de renouvellement pour se mettre dans le sillage de la société Hachette Filipacchi Presse et réserver ce nom de domaine à des fins déloyales et trompeuses pour le consommateur.

Compte tenu de ces éléments, la société Hachette Filipacchi Presse, par l'intermédiaire de son représentant, a adressé le 27 décembre 2022, une lettre de mise en demeure à l'hébergeur du nom de domaine pour solliciter la suspension du site lié à ce nom de domaine. Malgré de multiples relances, l'hébergeur n'a pas donné de retour à cette lettre

de mise en demeure  
(Annexe 13).

Ainsi, le réservataire de ce nom de domaine ne dispose d'aucun intérêt légitime, ce dernier n'étant ni lié à la requérante, ni titulaire de droits sur le nom ELLE GIRL TV.

#### 4. La mauvaise foi du titulaire

Le titulaire a réservé et utilise le nom de domaine <ellegirltv.fr> de mauvaise foi. En effet, comme précédemment indiqué, le titulaire ne pouvait ignorer la renommée des marques ELLE et l'usage effectué de la dénomination ELLE GIRL TV par la requérante.

Il est donc certain que le titulaire a profité de la cette renommée et de l'absence de renouvellement de ce nom de domaine pour procéder à sa réservation dans le but de profiter de la renommée de la marque ELLE en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Par ailleurs, ce nom de domaine est utilisé pour publier de courts articles parmi lesquels des liens cachés vers des sites pornographiques sont introduits (Annexe 14). Il ne fait donc aucun doute que le titulaire a profité de la renommée des marques antérieures ELLE pour attirer le consommateur sur une sorte de page filtre dans laquelle des liens cachés vers des sites pornographiques ou non-autorisés sont introduits.

Il ressort de tout ce qui précède que le nom de domaine <ellegirltv.fr> a été réservé à des fins frauduleuses. La société Hachette Filipacchi Presse requiert par conséquent le transfert dudit nom de domaine à son profit.

#### LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Extrait KBIS de la société Hachette Filipacchi Presse

Annexe 2 : Extrait de la base de l'EUIPO de la marque de l'UE ELLE n° 003475365

Annexe 3 : Extrait de la base INPI de la marque française ELLE n°1500024

Annexe 4 : Capture de la page Facebook du magazine ELLE

Annexe 5 : Capture du compte Instagram du magazine ELLE

Annexe 6 : Capture du compte Twitter du magazine ELLE

Annexe 7 : Capture de la chaîne Youtube du magazine ELLE

Annexe 8 : Capture de la page Pinterest du magazine ELLE

Annexe 9 : Capture de la page ELLE GIRL TV

Annexe 10 : Extrait whois de l'AFNIC du nom de domaine <ellegirltv.fr>

Annexe 11 : Captures des recherches effectués sur la base de l'INPI au nom de DomExpire et sur la dénomination ELLE GIRL TV.

Annexe 12 : Captures Wayback machine du nom de domaine <ellegirltv.fr>

Annexe 13 : Lettre de mise en demeure et relances adressée à l'hébergeur du nom de domaine.

Annexe 14 : Capture du site <https://www.ellegirltv.fr/> montrant la présence de liens vers des sites pornographiques.

Annexe 15 : Première une du magazine ELLE.

Annexe 16 : Pouvoir de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE en faveur de NOVAGRAAF FRANCE.

Annexe 17 : Décisions de l'INPI et de l'EUIPO reconnaissant la renommée de la marque ELLE ».

Le Requérant 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 l'*annexe 13* fournie par le Requêteur 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 Requêteur.

### **ii. L'intérêt à agir du Requêteur**

Au regard des notices complètes de marques (*annexes 2 et 3*) fournies par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <ellegirltv.fr> est similaire aux marques suivantes du Requêteur :

- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « ELLE » numéro 003475365 enregistrée le 30 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- La marque verbale française « ELLE » numéro 1500024 enregistrée le 20 janvier 1989 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur**

Le Collège constate que le nom de domaine <ellegirltv.fr> est similaire aux marques antérieures du Requêteur et notamment à la marque verbale française « ELLE » numéro 1500024 enregistrée le 20 janvier 1989 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « ELLE », reprise dans son intégralité, suivie des termes « girl » et « tv » pouvant faire référence à la page Elle Girl TV du site officiel du magazine ELLE (<https://www.elle.fr/Elle-Girl>) et à la Chaîne télévisée du même nom disparue en 2019 (*annexe 9*).

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 est la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE immatriculée le 18 novembre 2021 sous le numéro 582 101 424 au R.C.S. de Paris (annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire des marques « ELLE » en France et sur le territoire de l'Union européenne depuis 1989 ;
- L'INPI a reconnu la renommée de la marque « ELLE » en France en affirmant, dans des décisions d'opposition, notamment que la marque ELLE « a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est connue sur le marché pertinent de l'Union Européenne, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques » (annexe 17) ;
- La marque « ELLE » bénéficie d'une certaine notoriété sur les réseaux sociaux (annexes 4 à 8) ;
- Le nom de domaine <ellegirltv.fr> a été enregistré le 7 août 2020 par la société DomExpire qui n'a aucun lien avec les termes « ELLE GIRL TV » (annexe 10) ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire n'a aucun lien avec lui ;
- Le nom de domaine <ellegirltv.fr> est la reprise intégrale des marques « ELLE » du Requérant suivie des termes « girl » et « tv » pouvant faire référence à la page Elle Girl TV du site officiel du magazine ELLE <https://www.elle.fr/Elle-Girl> et à la Chaîne télévisée du même nom disparue en 2019 (annexe 9) ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur la base de données de l'INPI ne permettent pas de relever de marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <ellegirltv.fr> (annexe 11) ;
- Le 7 août 2020, le nom de domaine <ellegirltv.fr> renvoie vers une page web indiquant « *ellegirltv.fr est disponible sur DomExpire* » (annexe 12) ;
- Le représentant du Requérant a adressé, le 27 décembre 2022, une lettre de mise en demeure (et des relances) à l'hébergeur du nom de domaine <ellegirltv.fr> pour solliciter la suspension du site lié à ce nom de domaine, auxquelles l'hébergeur n'a pas donné de retour (annexe 13) ;
- Le Requérant fournit des captures d'écran, non datées, du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <ellegirltv.fr> (annexe 14) :
  - Présentant l'histoire de femmes connues dans divers secteurs ;
  - Sur lequel des liens intitulés explicitement à caractère pornographique y sont insérés.

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 <ellegirltv.fr> 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 que le nom de domaine <ellegirltv.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 <ellegirltv.fr> au profit du Requéran, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE.

## 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

