

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

leparisien.pm

Demande n° FR-2023-03528



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LE PARISIEN LIBERE

Le Titulaire du nom de domaine : la société PrivActually Ltd

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leparisien.pm

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 août 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 août 2024

Bureau d'enregistrement : SAREK OY

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 août 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- 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 août 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 Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 septembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leparisien.pm> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété

intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

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

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société LE PARISIEN LIBERE, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de de Paris sous le numéro 332 890 359 (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leparisien.pm> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <leparisien.pm> enregistré le 03 août 2023 (Annexe 2).

LE PARISIEN LIBERE (le « Requérant ») est un journal quotidien régional français fondé en 1944 et diffusé en Île-de-France et dans l'Oise. (Annexe 3).

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques « LE PAPRIEN », notamment la marque française LE PARISIEN n° 98732442 déposée le 14 mai 1998 et renouvelée (Annexe 4).

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine contenant la marque «LE PAPRIEN», dont le nom de domaine <leparisien.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 09 février 2009 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cas d'une tentative de fraude en reprenant la charte graphique du site internet du Requérant (Annexe 6).

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <leparisien.pm>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <leparisien.pm> est identique à la marque antérieures « LE PARISIEN ». En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « LE PARISIEN » dans son intégralité.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant.

En conséquence, le Requérant soutient que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

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

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <leparisien.pm> de nombreuses années après l'enregistrement de la marque « LE PARISIEN » et du nom de domaine <leparisien.fr >.

Le Requéant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « LE PARISIEN ».

En outre, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans une tentative frauduleuse en reprenant le logo et la charte graphique du site officielle du Requéant.

Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéant est un journal quotidien bénéficiant d'une certaine notoriété en France. En outre, comme l'indique l'annexe 6, le Titulaire avait une connaissance de l'existence du Requéant et de sa marque « LE PARISIEN » au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, en reprenant le logo et sa charte graphique (annexe 6), le Titulaire a enregistré et utilisé le nom de domaine dans le but de tirer profit de la notoriété du Requéant.

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <leparisien.pm> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéant

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requéant

Annexe 4 : Copie des marques du Requéant

Annexe 5 : Whois du nom de domaine du Requéant

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Procuration SYRELL »

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de la notice complète de marque (*annexe 4*), de l'extrait de base whois (*annexe 5*) et de l'extrait kbis du 31 juillet 2023 (*annexe 1*), fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leparisien.pm> est :

- Identique :
 - A la marque verbale française « LE PARISIEN » numéro 98732442 enregistrée le 14 mai 1998 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 24, 25,26, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 ;
 - Au nom de domaine <leparisien.fr> du Requérant enregistré le 09 février 2009 ;
- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société LE PARISIEN LIBERE immatriculée au RCS de Bobigny le 10 juillet 2017 sous le numéro 332 890 359 pour les activités de « *création, rédaction, édition, publication et vente de tous journaux, magazines d'informations, quotidiens ou périodiques* ».

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <leparisien.pm> est identique à la marque française antérieure du Requérant « LE PARISIEN » numéro 98732442 enregistrée le 14 mai 1998 et régulièrement 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société LE PARISIEN LIBERE immatriculée au RCS de Bobigny le 10 juillet 2017 sous numéro 332 890 359 (*annexe 1*) publie un journal quotidien régional français fondé en 1944 et diffusé en Ile-de-France et dans l'Oise ;
- Au soutien de son identité et de son activité, le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur le terme « LE PARISIEN » à titre de marque, nom de domaine et dénomination sociale (*annexes 1, 4 et 5*) ;
- Le nom de domaine <leparisien.pm> est la reprise à l'identique de la marque « LE PARISIEN » numéro 98732442 enregistrée le 14 mai 1998 par le Requérant ;
- Le Requérant indique que « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce*

terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « LE PARISIEN » » ;

- Au vu de la capture d'écran du 25 juillet 2023 (annexe 6) le nom de domaine <leparisien.pm> est exploité pour renvoyer vers un site informationnel de publication de nouvelles reproduisant le logo et la charte graphique du site officiel du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <leparisien.pm> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit 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 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 <leparisien.pm> 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 <leparisien.pm> au profit du Requérant, la société LE PARISIEN LIBERE.

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 06 octobre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

