

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

banijaygroup.fr

Demande n° FR-2025-04212



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéran : La société BANIJAY

Le Titulaire du nom de domaine : La société TMX PRODUCTION

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : banijaygroup.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 novembre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 novembre 2025

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéran auprès de l'Afnic a été reçue le 30 janvier 2025 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 Requéran.
- 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 14 février 2025.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mars 2025.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <banijaygroup.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]

« Objet : Demande de transmission du nom de domaine « banijaygroup.fr » enregistré par la société TMX Production [4, rue Marc Feve, 38130 Echirolles]

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous écrivons au nom de la société Banijay, société holding du groupe Banijay (ci-après « Groupe Banijay ») (Annexe 1).

Fondé en 2008, le Groupe Banijay regroupe 130 sociétés dans 21 pays, détient des marques emblématiques telles que « Survivor », « Peaky Blinders », MasterChef » et un catalogue de près de 200 000 heures de contenus. En 2023, le Groupe Banijay a lancé 70 titres scénarisés, 200 émissions non scénarisées et produit par moins de 3 formats dans au moins trois territoires (Annexe n°2). Les programmes produits par le Groupe Banijay réunissent de manière hebdomadaire des millions de téléspectateurs.

Nous avons eu la surprise de constater l'enregistrement d'un nom de domaine < banijaygroup.fr > (ci-après le « Nom de domaine ») intervenu le 23 novembre 2024 par un tiers ne disposant d'aucun lien avec le Groupe Banijay, la société TMX Production (ci-après le « Titulaire ») (Annexe n°3), portant ainsi gravement atteinte aux droits exclusifs dont le Groupe Banijay est titulaire.

Nous avons pris contact avec le représentant du Titulaire, Monsieur [X.], se présentant comme fondateur et CEO de la société TMX Production sur le site internet de cette dernière [<https://www.tmx-production.fr/a-propos-de-nous/>], dans le but de résoudre ce différend et d'obtenir la rétrocession du Nom de domaine.

Cette démarche est restée sans suite malgré nos différentes relances (Annexe n°4).

De ce fait, nous introduisant devant votre Collège la présente demande de transmission du Nom de domaine < banijaygroup.fr > à notre profit en ce que son enregistrement par le Titulaire porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont est titulaire le Groupe Banijay.




En effet, en application de l'article L.45-2-2° du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est [...] 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.

La présente demande aura pour objet de démontrer l'intérêt à agir du Groupe Banijay (I) et l'atteinte à l'article L. 45-2-2° du CPCE par le Titulaire (II).

I. Intérêt à agir

Le Groupe Banijay a un intérêt à agir à l'encontre du Titulaire qui a enregistré le Nom de domaine litigieux < banijaygroup.fr > le 23 novembre 2024 (Annexe n°3).

Tout d'abord, le Groupe Banijay est titulaire exclusif de plusieurs marques antérieures, enregistrées par la société Banijay et sa filiale la société Banijay Entertainment (Annexe n°5), devant les offices de propriété intellectuelle français, européen et mondial (Annexe n°6) :

- La marque verbale de l'Union européenne « BANIJAY GROUP » enregistrée auprès de l'EUIPO le 19 septembre 2012 sous le n°011198314, valide jusqu'au 19 septembre 2032 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « Banijay » enregistrée auprès de l'EUIPO le 19 septembre 2012 sous le n°011198322, valide jusqu'au 19 septembre 2032 ;
- La marque verbale française « Banijay » enregistrée auprès de l'INPI le 23 mai 2020 sous le n°4708584, valide jusqu'au 3 décembre 2030 ;
- La marque semi-figurative française « **BANIJAY** » enregistrée auprès de l'INPI le 25 janvier 2008 sous le n°3551541, valide jusqu'au 25 janvier 2028 ;
- La marque figurative française «  » enregistrée auprès de l'INPI le 20 janvier 2021 sous le n°4723369, valide jusqu'au 20 janvier 2031 ;
- La marque figurative de l'Union européenne «  » enregistrée auprès de l'EUIPO le 30 juin 2021 sous le n°018502636, valide jusqu'au 30 juin 2031 ;
- La marque figurative mondiale «  » enregistrée auprès de la WIPO le 05 juillet 2021 sous le n°1636191, valide jusqu'au 05 juillet 2031.

(les marques mentionnées ci-dessus sont dénommées ensemble les « Marques »).

Les Marques, dûment renouvelées, font l'objet d'une large exploitation de la part du Groupe Banijay, notamment par l'intermédiaire de son site internet <https://www.banijay.com/> et de ses réseaux sociaux, suivis par des milliers d'abonnés. A titre d'exemple la page Instagram « banijaygroup » consacrée à la promotion des programmes Banijay est suivie par plus de 25 000 personnes (Annexe n°7).

Les Marques sont également exploitées dans le cadre des activités du Groupe Banijay, par l'intermédiaire des programmes audiovisuels disponibles sur les services des différentes chaînes de télévision et plateformes françaises, européennes et mondiales.

Enfin, la presse présente le Groupe Banijay comme le premier producteur audiovisuel à l'échelle internationale (Annexe n°8).

A cet égard, la renommée des Marques auprès du public est incontestable.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Nom de domaine enregistré par le Titulaire est attentatoire aux droits exclusifs et antérieurs dont jouit le Groupe Banijay, qui dispose ainsi d'un intérêt à agir.

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

L'atteinte aux droits de la société Banijay sur les Marques

Le Nom de domaine < banijaygroup.fr > enregistré le 23 novembre 2024, soit postérieurement à l'enregistrement des Marques, en plus de reproduire notre dénomination, reprend de manière strictement identique la marque verbale « Banijay Group » et l'élément verbal distinctif « Banijay » des marques verbales et semi-figurative susvisées dont nous sommes le titulaire, à titre exclusif.

L'utilisation de l'extension <.fr > n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les Marques antérieures et le Nom de domaine litigieux. En effet, il est de jurisprudence constante que l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte pour l'examen de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Dans la mesure où le Nom de domaine litigieux reproduit les Marques antérieures pour lesquelles Banijay est détentrice des droits, celui-ci porte manifestement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, au sens de l'article L45-2 2° du CPCE.

En outre, l'enregistrement du Nom de domaine prive le Groupe Banijay d'une exploitation possible et légitime.

L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

Selon les informations Whois (Annexe n°3), le Titulaire a enregistré le Nom de domaine le 23 novembre 2024, soit de nombreuses années après l'enregistrement des Marques et, en tout état de cause, après la création de la société Banijay, qui a eu lieu en 2008.

Pourtant, le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du Nom de domaine. En effet, le Titulaire n'est aucunement affilié au Groupe Banijay et n'a aucune relation commerciale avec ce dernier.

De plus, le Titulaire ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'exploitation des Marques de la part du Groupe Banijay, ni d'autorisation d'enregistrer un nom de domaine utilisant les Marques.

En outre, le Titulaire fait preuve d'une particulière mauvaise foi dès lors que le Nom de domaine ne fait l'objet d'aucune exploitation sérieuse puisqu'il pointe vers une page adressant un message d'erreur (Annexe n°9). Or, il est acquis, notamment par plusieurs décisions de votre Collège, qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

La mauvaise foi du Titulaire dans sa démarche d'enregistrement du Nom de domaine est en outre établie au travers des échanges où il reconnaît que le Nom de domaine doit nous revenir mais ne procède à aucune démarche, malgré nos relances, et retarde ainsi délibérément la transmission (Annexe n°4).

Nous soulignons que le Titulaire s'est rendu coupable par ailleurs de faits de contrefaçon en reproduisant les programmes de l'une des filiales du Groupe Banijay, la société Endemol Production, ainsi que leurs éléments constitutifs, par l'intermédiaire de différents comptes et pages édités sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos. Nous l'avons mis en demeure de cesser de tels agissements (Annexe n°10).

Dans ce contexte, il est incontestable que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs détenus par le Groupe Banijay, le dépôt du Nom de domaine étant en outre intervenu postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine « banijay.com » par le Groupe Banijay, exploité par l'intermédiaire du site internet <https://www.banijay.com/> (Annexe n°11).

Il ressort de ce qui précède que le Titulaire a manifestement enregistré le Nom de domaine, qui reproduit les Marques, afin de profiter de leur renommée et de la notoriété du Groupe Banijay. Ces agissements pourraient également avoir pour objectif d'usurper l'identité du Groupe Banijay, ce qui serait constitutif d'une pratique de phishing.

En tout état de cause, le Titulaire a privé le Groupe Banijay d'une exploitation légitime dans le cadre de l'exercice de son activité, à des fins purement opportunistes.

Dès lors, il en résulte que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le Nom de domaine.

Par conséquent, cet enregistrement qui n'est justifié par aucun droit ou intérêt du Titulaire qui agit de mauvaise foi au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE, porte manifestement atteinte aux droits dont dispose le Groupe Banijay et le prive d'une exploitation légitime du Nom de domaine.

Au regard de tous les éléments développés ci-avant, Banijay sollicite de votre Collège la transmission du nom de domaine < banijaygroup.fr > à son profit.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

LISTE DES ANNEXES :

Annexe 1 : Extrait K-BIS de la société Banijay

Annexe 2 : Site Banijay rubrique « Our Story », Our Story - Banijay

Annexe 3 : Extrait du site Internet Whois relatif au Nom de domaine < banijayfrance.fr >

Annexe 4 : Echange de mails avec TMX productions

Annexe 5 : Extrait K-BIS de la société Banijay Entertainment

Annexe 6 : Copie des Marques

Annexe 7 : Page Instagram Banijay Group

Annexe 8 : Article Le Point – « Banijay – EndemolShine : naissance du leader mondial de la télé-réalité », Banijay-EndemolShine : naissance du leader mondial de la télé-réalité

Annexe 9 : Lien vers < banijaygroup.fr >

Annexe 10 : Courrier de mise en demeure à l'attention de la société TMX Production

Annexe 11 : Extrait du site Internet Whois relatif au Nom de domaine < banijay.com > »

Le Requérent 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 l'extrait Kbis (annexe 1) et des notices complètes de marques (annexe 6) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <banijaygroup.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BANIJAY immatriculée le 4 septembre 2007 sous le numéro 499 797 041 au R.C.S. de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « Banijay » numéro 4708584 enregistrée le 3 décembre 2020 pour les classes 9, 38 et 41 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « BANIJAY » numéro 3551541 enregistrée le 25 janvier 2008 et régulièrement renouvelée pour les classes 3 ; 9 ; 16 ; 18 ; 24 ; 25 ; 28 ; 32 à 36 ; 38 ; 39 ; 41 à 44.

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 <banijaygroup.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « Banijay » numéro 4708584 enregistrée le 3 décembre 2020 car il est composé de ladite marque, reprise à l'identique, suivie du terme anglais « group », 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 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 BANIJAY immatriculée le 4 septembre 2007 sous le numéro 499 797 041 au R.C.S. de Paris exerçant notamment comme activité principale « (...) *L'acquisition, la vente, l'exploitation des droits de reproduction et de représentation de créations notamment d'oeuvres de l'esprit, et la production, la coproduction, l'édition, la diffusion, l'exploitation, la distribution, de tous produits et services informatiques, littéraires, théâtraux, lyriques, audiovisuels ou culturels par tous*

procèdes, par tous moyens et sur tous supports » (annexe 1) ;

- Le Groupe Banijay regroupe 130 sociétés dans 21 pays, détient des marques emblématiques telles que « Survivor », « Peaky Blinders », « MasterChef » et un catalogue de près de 200 000 heures de contenus. En 2023, le Groupe Banijay a lancé 70 titres scénarisés, 200 émissions non scénarisées et produit pas moins de 3 formats dans au moins trois territoires (annexe 2) ;
- Le Requéant a développé une certaine notoriété sur les réseaux sociaux (annexe 7) et est cité dans des articles de presse (annexe 8) ;
- Le Requéant est titulaire des marques « BANIJAY » depuis 2008 (annexe 6) ;
- Le nom de domaine <banijaygroup.fr> a été enregistré le 23 novembre 2024 par la société TMX PRODUCTION (annexe 3) ;
- Selon le Requéant, le Titulaire :
 - *« ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du Nom de domaine. En effet, le Titulaire n'est aucunement affilié au Groupe Banijay et n'a aucune relation commerciale avec ce dernier » ;*
 - *« ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'exploitation des Marques de la part du Groupe Banijay, ni d'autorisation d'enregistrer un nom de domaine utilisant les Marques » ;*
- Le nom de domaine <banijaygroup.fr> est la reprise intégrale des marques antérieures « BANIJAY » du Requéant suivie du terme anglais « group », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- Le Requéant explique que *« le Titulaire s'est rendu coupable par ailleurs de faits de contrefaçon en reproduisant les programmes de l'une des filiales du Groupe Banijay, la société Endemol Production, ainsi que leurs éléments constitutifs, par l'intermédiaire de différents comptes et pages édités sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos » ;*
- En décembre 2024, le Requéant a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire pour lui notifier ses droits et lui demander la transmission du nom de domaine <banijaygroup.fr> à son profit (annexes 4 et 10), qui est restée sans réponse selon le Requéant, malgré diverses relances ;
- Le 17 janvier 2025, le nom de domaine <banijaygroup.fr> renvoie vers une page web indiquant « Forbidden » (annexe 9).

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

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <banijaygroup.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 <banijaygroup.fr> au profit du Requérant, la société BANIJAY.

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 Guyancourt, le 13 mars 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

