



DÉCISION DE L'AFNIC

chatroulette.fr

Demande EXPERT 2018-00230

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant est Monsieur T. de l'organisation / société ANDREY TERNOVSKIY d/b/a CHATROULETTE, Sliema, Malte, représenté par CSC Digital Brand Services Group AB, Suède.

Le Titulaire du nom de domaine (ci-après le Titulaire) est l'organisation / société Proxymis, Lille, France.

ii. Sur le nom de domaine

Le nom de domaine litigieux est <chatroulette.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 mars 2011.

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011.

La date d'expiration du nom de domaine est le 30 janvier 2019.

Le Bureau d'enregistrement est OVH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage en Internet (ci-après l'Afnic) a été reçue le 13 mars 2018 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er 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 19 mars 2018.

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

Le 13 avril 2018, le Centre a nommé Fabrice Bircker (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 24 avril 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <chatroulette.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Délégation de pouvoir du Requéran au cabinet CSC Digital Brand Services aux fins d'engager des procédures à l'égard de tout nom de domaine contenant la marque CHATROULETTE, accompagnée d'un extrait du passeport du Requéran (Annexe 1) ;
- Notice complète de la marque allemande CHATROULETTE numéro 302010003706, déposée le 10 mars 2010 et enregistrée le 21 février 2013 au nom du Requéran pour les classes 35, 38, 42 (Annexe 2) ;
- Notice complète de la marque de l'Union Européenne CHATROULETTE numéro 008944076, déposée le 10 mars 2010 et enregistrée le 4 décembre 2012 au nom du Requéran pour les classes 35, 38, 42 (Annexe 2) ;
- Notice complète de la marque américaine CHATROULETTE numéro 4445843, déposée le 10 janvier 2011 et enregistrée le 10 décembre 2013 au nom du Requéran pour les classes 38 et 45 (Annexe 2) ;
- Extrait de la base Whois de l'Afnic pour le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr> enregistré au nom du Défendeur (Annexe 3) ;
- Capture d'écran, non datée, de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr>, contenant notamment la mention « *Chat roulette video C'est fun et rapide: choisissez un chateur parmi les centaines qui sont déjà présents et venez chattez en video live* » (Annexe 4) ;
- Extrait de la base Whois concernant le nom de domaine <chatroulette.com> enregistré le 16 novembre 2009 au nom du Requéran (Annexe 5) ;
- Capture d'écran, non datée, de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <chatroulette.com> du Requéran (Annexe 6) ;
- Articles de presse relatifs au site internet « *www.chatroulette.com* » parus sur les sites "www.leparisien.fr" (le 8 février 2010 et le 13 février 2010) et « *www.lesinrocks.com* » (le 17 février 2010) (Annexe 7) ;
- Données analytiques du nom de domaine <chatroulette.com> du Requéran générées par les services « *SimilarWeb* », « *Alexa.com* » et « *Google* » (Annexe 8) ;
- Résultats obtenus après une recherche de décisions rendues par des commissions administratives de l'OMPI à l'égard du Requéran, effectuée sur le site internet « *www.wipo.int* » (Annexe 9) ;

- Courriel du 6 février 2018 envoyé au Titulaire par le Requéran le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr> et rappel du 12 février 2018 (Annexe 10) ;
- Résultats, non datés, obtenus après une recherche d'entreprises « PROXIMIS » dans la base de données INFOGREFFE (Annexe 11).

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« L'éligibilité du Requéran »

*Conformément à la charte de nommage du .fr, le requérant, est une personne physique résidant sur le territoire de l'un des états membres de l'union européenne. M. T. réside à [adresse] Malte (voir **Annexe 1** pour une copie de la pièce d'identité du Requéran).*

Les fondements de la demande : le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Sur la base de l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques, le Requéran affirme que le nom de domaine <chatroulette.fr> est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, et que le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine <chatroulette.fr> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque CHATROULETTE qui est enregistrée (entre autres) dans les juridictions suivantes :

MARQUE	BUREAU D'ENREGISTREMENT	NUMERO D'ENREGISTREMENT	ANNEE DE DEPOT ENREGISTREMENT	CLASSE
CHATROULETTE	EM / EUIPO	008944076	2010/2012	35, 38, 42
CHATROULETTE	DE / DPMA	3020100037067	2010/2013	35, 38, 42
CHATROULETTE	US / USPTO	4445843	2011/2013	35, 45

Bien que le nom de domaine litigieux ait été enregistré le 29 mars 2011 et donc antérieurement à la date d'enregistrement de la marque européenne du requérant, celle-ci avait déjà été déposée le 10 mars 2010, et publiée le 16 août 2010 (voir Annexe 2). Selon l'Article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle, « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. [...] L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ». Le titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence du dépôt de la marque, par ailleurs le site Chatroulette disposait déjà d'une forte notoriété au moment du dépôt de la marque et de la réservation du nom de domaine (voir ci-dessous).

Intérêt à agir du requérant, [Prénom Nom] :

Chatroulette, fondé par [Prénom Nom], est un site Web de messagerie instantanée et de visiophonie (par webcam) qui a la particularité de mettre des internautes en relation de manière aléatoire.

M. T. a créé le site et le service Chatroulette fin 2009 depuis sa chambre, alors qu'il était un lycéen de 17 ans, habitant chez ses parents à Moscow en Russie. Cette idée novatrice est venue du constat qu'il n'existait pas à l'époque de site permettant de discuter par lien vidéo et de manière aléatoire avec d'autres internautes quelques soit l'endroit où ils se trouvaient dans le monde. L'idée du nom "Chatroulette" a été inspirée d'un film que regardaient M. T. dans lequel des soldats américains au Vietnam jouaient un jeu de roulette russe. En joignant le mot « chat » (conversation informelle en anglais) qui est le principe de base du site avec le terme « roulette » qui lui souligne le caractère

aléatoire et risqué de cette conversation (bien que de manière moindre par rapport à un jeu de roulette russe), l'essence même du site est représenté par ce nom distinctif et original – tout est dans le nom. Chatroulette a très vite conquis le public et c'est un nom que les internautes ont très vite adopté.

Chatroulette a connu un succès fulgurant presque immédiatement après sa création. Commencant par une dizaine (10) d'utilisateurs par jours, très vite le nombre d'internautes croient et passe de 300 utilisateurs en décembre, à 20.000 par jour en janvier 2010 soit une croissance de presque 200.000% en l'espace de quelques semaines (voir **Annexe 7**). Cette ascension foudroyante démontre à quel point et avec quelle rapidité le site est devenu populaire, ce qui lui a valu beaucoup d'attention dans les medias, parmi ses fans mais également de la part de concurrents peu scrupuleux. Chatroulette a été victime de son succès dans le sens où de nombreux sites sosies sont très vite apparus, mais également nombre de noms de domaine enregistrés par des cybersquatteurs empressés de profiter de la renommée de Chatroulette en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Aujourd'hui Chatroulette reste un site très connu qui attire plus de 2 million de visiteurs uniques par mois (voir **Annexe 8**, données SimilarWeb). Le requérant par ailleurs est très soucieux de protéger sa marque et de faire en sorte que celle-ci ne devienne pas un nom générique, ni qu'elle soit utilisée à mauvais escient. Le nombre de plaintes déposées à l'OMPI témoigne de son engagement continu vis-à-vis de la protection de ses droits de propriété intellectuelle (voir **Annexe 9**).

[Prénom Nom] détient le nom de domaine <chatroulette.com> depuis le 16 novembre 2009, qui est identique au nom de domaine litigieux sous l'extension .fr (voir **Annexes 3 et 5** pour un extrait du WHOIS des noms respectifs).

M. T. détient par ailleurs la marque européenne CHATROULETTE qui est identique au radical du nom de domaine litigieux (voir **Annexe 2** pour une copie des certificats de marques enregistrées). L'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque CHATROULETTE du Requéant. La jurisprudence a démontré que « l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire » (voir décision **PARL EXPERT 2017-00131**, <carrefourgourmet.fr>).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant et constitue également une contrefaçon de marque au sens des articles L711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Pour toutes les raisons citées ci-dessus, le radical du nom de domaine est identique, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque de renommée CHATROULETTE sur laquelle le Requéant a des droits.

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'est ni affilié au Requéant, ni autorisé par le Requéant à enregistrer ou à utiliser la marque CHATROULETTE. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux. Selon la fiche le nom de domaine <chatroulette.fr> est détenu par une société du nom de Proximis qui ne ressemble en rien au nom Chatroulette. Proximis n'est pas une entité connue sur le marché, et d'ailleurs aucune société Proximis ne semble exister à l'adresse indiquée sur la fiche WHOIS (voir **Annexe 11** pour la recherche sur Infogreffe), enfin l'adresse mail du titulaire est une adresse Yahoo, qui n'a donc rien à voir ni avec le nom de domaine litigieux, ni avec le nom Proximis (voir **Annexe 3** pour une copie de la fiche WHOIS du nom de domaine litigieux).

En outre, le terme « CHATROULETTE » n'a pas de signification particulière en français, même si l'on considère les termes « CHAT » et « ROULETTE » séparément, aucune expression idiomatique française ne fait référence à une roulette à chat ou pour chat. Par ailleurs, le contenu du site qui se trouve sur le nom de domaine litigieux, ne fait aucune référence à l'animal domestique mais bien au terme anglais « chat » (conversation/ discussion), il n'existe donc aucune raison qui justifie la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

Le Titulaire par conséquent n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine comme il n'a aucun lien avec son activité commerciale ou non-commerciale, sa réputation ou ses actifs. Le grand

public associe automatiquement le nom « Chatroulette », s'il apparaît sur des produits utilisés pour des services ou sur Internet, à l'activité du Requérant.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque CHATROULETTE du Requérant à l'identique. La composition du nom de domaine accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requérant. Cette confusion est renforcée de par l'utilisation du nom de domaine qui redirige vers une page web offrant des services très similaires à ceux offerts par le Requérant sur son site <chatroulette.com>. A cet égard, la jurisprudence PARL Expert considère que la reprise d'une marque dans sa globalité, ou sous une forme similaire, peut suffire à établir « qu'un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant » (voir décision **PARL EXPERT 2017-0130 <michelinman.fr>**).

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n'est pas exploité en relation avec une offre de bonne de foi de produits et services, ni à des fins non commerciales légitimes, en l'occurrence le nom de domaine redirige vers une page web offrant un service de chat en ligne, très similaire et donc en concurrence direct avec ceux du Requérant. Par ailleurs cette offre est déloyale dans la mesure où elle s'appelle : Chat roulette vidéo (voir **Annexe 4** pour une capture d'écran du site).

Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident que lors de la réservation du nom litigieux, le Défendeur avait connaissance de l'existence du Requérant ainsi que de son nom de domaine <chatroulette.com> qui a connu un succès fulgurant presque dès son lancement, y compris en France (voir **Annexe 7**). Aujourd'hui encore le site reçoit plus de 2 million de visiteurs unique par mois (voir **Annexe 8**).

Dans son aperçu sur la jurisprudence des décisions extra-judiciaires de l'OMPI dans le cadre des Principes UDRP (**WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition**), il est fait mention des droit naissants d'un Requérant auxquels des tiers peuvent s'en prendre. Il y est dit au paragraphe 3.8.2 « dans certaines circonstances limitées, lorsque les faits montrent que le défendeur en enregistrant le nom de domaine litigieux avait l'intention de profiter de manière déloyale des droits de marques naissants (typiquement des droits non enregistrés), les experts ont été prêts à conclure que le titulaire avait agi de mauvaise foi » (notre traduction).

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de renommée, ou une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Une recherche rapide sur Internet (sur le mot CHATROULETTE) aurait alerté le Défendeur des droits détenus par les Requérants (voir **Annexe 2**). Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur chevronné d'Internet, avant d'effectuer tout dépôt de nom de domaine. Il s'agit là d'une forte présomption que le Défendeur a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement dudit nom de domaine. La probabilité que le Défendeur, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de son site au moment où il a enregistré le nom litigieux est ainsi extrêmement faible, au vu de la notoriété dont bénéficiait déjà le Requérant.

Par ailleurs, le fait que le nom soit exploité pour un service concurrent à celui du Requérant, démontre que le titulaire a enregistré le nom de domaine purement dans le but de profiter de la renommée de la marque CHATROULETTE et de détourner le trafic à leur profit. Le site vers lequel redirige le nom de domaine en cause ne fait aucune mention explicite, indiquant que ledit site est non officiel ou encore distinct et sans risque de confusion avec le Requérant. De plus l'activité du Titulaire est concurrente à celle du Requérant et prouve de sa mauvaise foi dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine. La jurisprudence PARL Expert souligne que « l'utilisation du nom de domaine qui renvoie à un site proposant des services concurrents de ceux du Requérant est une utilisation de mauvaise foi » (voir **PARL EXPERT 2016-0061 <osirix.fr>**).

En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

Enfin, dans le souci de régler ce litige à l'amiable, le Requérant a tenté de contacter le titulaire, mais celui-ci a ignoré les lettres de mise en demeure qui lui ont été envoyées au préalable (voir **Annexe**

10). *Il semble cohérent de penser que si le titulaire avait un intérêt légitime à défendre, il l'aurait fait à cette occasion. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, il est plus que probable que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi ».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. La recevabilité de la demande

L'Expert a relevé que le Représentant du Requérant a produit un pouvoir signé par le Requérant l'autorisant notamment à « récupérer (...) tout nom de domaine contenant la marque CHATROULETTE ».

L'Expert a constaté que l'étendue de ce pouvoir couvrait bien la présente demande, de sorte que celle-ci est recevable.

ii. La recevabilité des pièces

L'article (I)iv) du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française. Si les pièces produites ne sont pas rédigées en langue française, la partie concernée en produit une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté. L'Expert se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues que la langue de la procédure si la traduction demandée n'est pas fournie, est incomplète ou invalide ».

L'Expert a constaté que :

- la preuve des droits du Requérant sur les marques invoquées au soutien de la procédure a été communiquée au moyen de documents en langue allemande (pour la marque allemande) et en langue anglaise (pour les marques de l'Union européenne et américaine),
- l'extrait de la base Whois concernant le nom de domaine <chatroulette.com> du Requérant est en anglais,
- la capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <chatroulette.com> est elle aussi en anglais,
- les données analytiques du nom de domaine <chatroulette.com> du Requérant sont toutes communiquées en anglais,
- aucune traduction n'accompagne ces documents.

Au cas particulier de la présente espèce, l'Expert a accepté de prendre en compte les documents suivants :

- la preuve des droits du Requérant sur la marque de l'Union européenne CHATROULETTE numéro 008944076,
- l'extrait de la base Whois concernant le nom de domaine <chatroulette.com> ,
- la capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <chatroulette.com> ,
- les données analytiques du nom de domaine <chatroulette.com> .

En effet, ces documents sont tous rédigés en anglais et sont des documents standardisés.

De plus l'Expert a estimé que le Titulaire, le Centre et lui-même sont en mesure de comprendre ces pièces.

De plus, la preuve des droits portant sur la marque de l'Union européenne provient de la base de données officielle de l'EUIPO, laquelle est standardisée dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et dont les rubriques, même intitulées en anglais, sont aisément compréhensibles. En outre, les services couverts par cette marque les plus pertinents dans le cadre de cette procédure, à savoir « *providing chatrooms on the Internet ; computer-aided transmission of messages and images* », apparaissent en des termes très proches de leur traduction en français et/ou de ceux utilisés par les consommateurs français dans le domaine d'activité considéré (le terme « *chatrooms* » étant couramment usité dans le domaine des communications en ligne et l'expression « *transmission of messages and images* » étant explicite à tout consommateur français).

De même, un extrait de base de données Whois contient des informations présentées de manière standardisée et raisonnablement explicites pour le Titulaire, en sa qualité de réservataire d'au moins un nom de domaine.

S'agissant de l'extrait du site « www.chatroulette.com », il s'agit d'un document illustratif et parlant de lui-même.

En ce qui concerne les données analytiques, il s'agit essentiellement d'informations chiffrées (dates et nombre de visites) accompagnées de termes anglais qui se traduisent en français par des mots quasi-identiques (par exemple « *visits / traffic / geography* »).

Enfin, l'Expert a constaté que le Titulaire n'a manifesté aucune forme d'incompréhension face à ces documents.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et conformément à l'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT, l'Expert a décidé de prendre en considération ces documents.

iii. L'intérêt à agir du Requérant

L'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE dispose que « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 ».

L'article L. 45-2 dispose notamment que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

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 » ;

Au regard des pièces fournies par le Requérant et prises en compte dans le cadre de cette procédure, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr> est identique (les extensions des noms de domaine n'étant pas prises en compte dans le cadre de leur comparaison avec des droits antérieurs, dans la mesure où elles ne jouent qu'un

rôle purement technique) aux droits suivants détenus par le Requérant :

- à la marque de l'Union Européenne CHATROULETTE n° 008944076, déposée le 10 mars 2010, enregistrée le 4 décembre 2012, et protégeant des services des classes 35, 38, 42 ;
- au nom de domaine <chatroulette.com> enregistré le 16 novembre 2009.

L'Expert a donc constaté que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

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

a) Sur l'article L.45-2 2°

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE.

L'Expert a constaté que le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr> reproduit intégralement la marque antérieure de l'Union européenne CHATROULETTE n° 008944076 ci-dessus mentionnée.

De plus, comme indiqué au point précédent, le nom de domaine litigieux est également quasi-identique au nom de domaine antérieur <chatroulette.com>, dont il reproduit le radical.

En conséquence, l'Expert a considéré que le nom de domaine <chatroulette.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur la preuve apportée par le Requérant de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE « 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 ».

Concernant chacun de ces éléments, l'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces prises en compte dans la procédure, que :

- le nom de domaine litigieux est exploité en relation avec des services de communication en temps réel en ligne, notamment par webcam, lesquels concurrencent directement l'activité du Requérant qui est protégée par sa marque antérieure de l'Union européenne CHATROULETTE numéro 008944076. Parallèlement, le nom de domaine litigieux reproduit servilement ladite marque antérieure, ainsi que le radical du nom de domaine du Requérant. Et, au vu de l'Annexe 4 de la demande, le site web vers lequel dirige le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr>, contient à plusieurs reprises la dénomination, utilisée en tant que signe distinctif, « chat roulette » (seule ou accompagnée du terme descriptif « video »), laquelle reproduit, elle aussi, les signes

distinctifs du Requérant. Un tel usage du nom de domaine <chatroulette.fr>, dans la mesure où il peut porter atteinte aux droits antérieurs du Requérant (en particulier sur les fondements de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale), ne constitue pas une offre légitime de services ;

- le nom du Titulaire, Proxymis, est différent du nom de domaine litigieux <chatroulette.fr>, de sorte que le Titulaire ne peut pas raisonnablement être considéré comme étant connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux. De plus, cette situation n'a pas été contestée par le Titulaire ;
- précisément parce que le nom de domaine litigieux reproduit la marque de l'Union européenne et le nom de domaine du Requérant, et est exploité en relation avec une activité concurrençant le Requérant, l'usage dudit nom de domaine litigieux est susceptible de tromper le consommateur quant à l'origine économique des services ainsi proposés.

Enfin, l'Expert a également relevé que le Requérant affirme, de manière non contredite par le Titulaire, que ce dernier ne lui est pas affilié, n'a pas été autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque CHATROULETTE, et ne lui a pas demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Par souci d'exhaustivité, l'Expert a également examiné la mauvaise foi du Titulaire.

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE « 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 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 ».

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces qui les étaient prises en compte dans la procédure, que :

- le service identifié par la marque CHATROULETTE du Requérant a connu dès son lancement un vif succès, lequel a été relayé en France par la presse, et ce antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine <chatroulette.fr> (Annexe 7 de la demande), ce que le Titulaire ne conteste nullement ;
- la dénomination « Chatroulette » prise dans son ensemble est arbitraire et constitue un terme de fantaisie qui n'existe pas dans le langage courant français ;
- le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr> dirige vers un site concurrençant celui identifié par les droits antérieurs du Requérant, et contenant à plusieurs reprises la mention « Chat roulette » (seule ou accompagnée du terme descriptif « video ») utilisée en tant que signe distinctif ;
- le Titulaire est demeuré silencieux nonobstant l'envoi par le Requérant d'une lettre de mise en demeure et d'une relance, ainsi que dans le cadre de la présente procédure ;
- la détention du nom de domaine litigieux <chatroulette.fr>, sans motif légitime, empêche le Requérant de réserver le nom de domaine identique à sa marque dans l'extension du « .fr ».

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a estimé que le choix du nom de domaine litigieux lors de son enregistrement, ainsi que ses conditions d'exploitation ne doivent rien au hasard, et ont

été motivés par la volonté du Titulaire de profiter de la renommée des signes distinctifs du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc considéré que le Requéant a apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

En conséquence, l'Expert a conclu que le nom de domaine litigieux <chatroulette.fr> ne respecte pas les dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <chatroulette.fr> au profit du Requéant.

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 30 avril 2018,

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

