



DÉCISION DE L'AFNIC

facebooker.fr

Demande EXPERT-2020-00750

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Facebook, Inc

Le Titulaire du nom de domaine : Madame I.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <facebooker.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 janvier 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 janvier 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 6 mars 2020 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 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 16 mars 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse le 6 avril 2020 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 9 avril 2020, le Centre a nommé Alexandre Nappey (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 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <facebooker.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 :

- Annexe 1 Copie des données Whois relatives au nom de domaine objet du litige
- Annexe 2 Capture d'écran du site internet de Facebook disponible à l'adresse www.facebook.com
- Annexe 3 Articles relatifs au Requéran et ses services en français et en anglais (le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté)
- Annexe 4 Présence du Requéran sur les réseaux sociaux
- Annexe 5 Captures d'écran du site internet associé au nom de domaine, du site internet Black Beautés Magazine ainsi que du test de redirection, et extrait Kbis de la société Diffupresse
- Annexe 6 Copie de la correspondance entre le Requéran et le Titulaire
- Annexe 7 Copie des données Whois de certains noms de domaine incorporant la marque FACEBOOK enregistrés par le Requéran
- Annexe 8 Certificats d'enregistrement de certaines marques du Requéran
- Annexe 9 Copie de la décision SYRELI FR2016-01287
- Annexe 10 Extrait du certificat de constitution de la société Facebook, Inc., informations concernant la société Facebook, Inc. issues du site internet de la Division des sociétés de l'Etat du Delaware et informations concernant la société Facebook Ireland Limited provenant du bureau d'immatriculation des sociétés irlandais, et extraits des rapports annuels de Facebook, Inc. et Facebook Ireland Limited datant de 2019 et 2018 respectivement justifiant le lien juridique entre ces deux sociétés, avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté
- Annexe 11 Copie de la décision PARL EXPERT DFR2017-00130
- Annexe 12 Copie de la décision Arkema France contre X, Litige OMPI n° D2014-0867

Dans sa demande, le Requéran indique que :

«A. Introduction - faits

Le Requéant

Le Requéant, Facebook, Inc. (ci-après « Facebook ») est une société de droit américain qui a acquis et développé une forte renommée sur le marché des réseaux sociaux, offrant notamment des prestations d'échange d'informations et de partage de photos destinées aux particuliers. Fondé en 2004, Facebook a d'abord été réservé aux étudiants de l'université Harvard avant de s'ouvrir à d'autres universités américaines puis devenir accessible à tous en septembre 2006. La société Facebook est présente dans 70 pays et emploie plus de 37 000 collaborateurs dans le monde. Facebook est disponible dans 107 langues, dont le français qui fut l'une des premières langues dans laquelle Facebook a été traduit.

Depuis sa création, Facebook a renforcé d'année en année sa position de leader des réseaux sociaux, en France comme dans le monde. Le 24 août 2015, Facebook a franchi pour la première fois de son histoire le cap du milliard de personnes connectées en 24h. En septembre 2015, il y avait 1,49 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde dont 30 millions en France. Aujourd'hui, Facebook compte 2,38 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde (1,66 milliards depuis un mobile), près de 35 millions en France (environ 31 millions depuis un mobile).

Le site internet de Facebook, disponible à l'adresse www.facebook.com (Annexe 2), est le 4ème site le plus visité dans le monde et en France, selon les statistiques d'Alexa. L'application mobile de Facebook est également l'une des dix applications les plus téléchargées en France selon la société d'analyse des données du marché du mobile App Annie.

La marque FACEBOOK jouit d'une notoriété considérable et fait partie des 100 marques les plus puissantes au monde, figurant au 14ème rang selon le classement "Best Global Brand 2019" effectué par Interbrand.

Des articles relatifs au Requéant et à ses services disponibles en langues française et anglaise (le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté) présentant les services de Facebook, les statistiques susmentionnées sont joints en Annexe 3.

4.5. Le Requéant assure également sa présence sur les réseaux sociaux aux moyens des pages internet suivantes :

- <https://www.facebook.com/facebook>*
- <https://twitter.com/facebook>*
- <http://www.youtube.com/facebook>*
- <http://www.linkedin.com/company/facebook>*

Une capture d'écran de ces pages est jointe en Annexe 4.

Afin d'assurer la protection de ses droits de propriété intellectuelle, le Requéant a procédé à l'enregistrement de nombreuses marques comprenant le terme FACEBOOK comme indiqué ci-dessous.

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine incorporant la marque FACEBOOK, et notamment <facebook.fr> (France), tel que détaillé ci-dessous.

Le Nom de Domaine, le site internet associé et le Titulaire du Nom de Domaine.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 9 janvier 2016 par [prénom nom].

Il redirige actuellement vers la page Facebook relative au magazine en ligne Black Beautés du Titulaire, disponible à l'adresse URL suivante : <https://www.facebook.com/blackbeutesmag/>. En tête de cette page Facebook est mentionnée l'URL www.black-beutes.com, correspondant au magazine en ligne offert par le Titulaire.

Des captures d'écran du site internet associé au Nom de Domaine, du site internet Black Beautés Magazine et du test de redirection sont jointes en Annexe 5.

Le 1er août 2019, les conseils du Requéant ont adressé au Titulaire du Nom de Domaine un courrier de mise en demeure faisant valoir les droits du Requéant sur le terme « FACEBOOK » et demandant le transfert du Nom de Domaine au bénéfice du Requéant. En réponse le 5 août

2019, le Titulaire a admis que la marque Facebook bénéficiait d'une certaine notoriété, arguant toutefois que le terme « facebooker » ne pouvait engendrer de confusion dans l'esprit du public dans la mesure où il était utilisé depuis longtemps dans les dictionnaires de termes informatiques et d'internet. Le 6 août 2019, les conseils du Requêteur ont rappelé au Titulaire les conditions d'utilisation de Facebook ainsi que les motifs sur lesquels la demande du Requêteur était fondée. Malgré l'envoi d'un courriel de relance le 28 août 2019, les conseils du Requêteur n'ont pas reçu de réponse de la part du Titulaire.

Une copie de la correspondance entre le Requêteur et le Titulaire est jointe en Annexe 6.

Au vu de l'enregistrement abusif du Nom de Domaine, le Requêteur se voit contraint d'introduire la présente plainte PARL EXPERT (ci-après la « Plainte ») auprès de l'Afnic et estime être fondé à demander le transfert du Nom de Domaine sur les fondements développés ci-dessous.

B. La Plainte est fondée sur les motifs suivants :

En vertu de l'article L. 45-2 du Code des Postes et Communications électroniques (ci-après le « CPCE »):

« [...] 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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

(i) Intérêt à agir du Requêteur

Conformément à l'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE, « [t]oute 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. »

Le Requêteur estime que l'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle aux termes de l'article L. 45-2, 2° du CPCE et demande par conséquent le transfert du Nom de Domaine au profit de sa filiale Facebook Ireland Limited conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

D'après le document compilant la jurisprudence PARL commentée, « Tendances PARL », « le Requêteur dispose d'un intérêt à agir notamment si :

1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »

Le Requêteur ou sa filiale Facebook Ireland Limited sont titulaires de nombreux noms de domaine incorporant la marque FACEBOOK, et notamment, <facebook.com> ainsi que de nombreuses extensions nationales et régionales telles que <facebook.be> (Belgique), <facebook.fr> (France), <facebook.ca> (Canada) ou <facebook.ch> (Suisse). Ces noms de domaine bénéficient par conséquent d'une protection contre toute violation via l'enregistrement ou l'utilisation de signes distinctifs reproduisant ou imitant le terme « FACEBOOK ».

Une copie des données WHOIS relatives à ces noms de domaine est fournie en Annexe 7.

Le nom de domaine <facebook.fr> susmentionné a été enregistré le 25 octobre 2007 par la société Facebook Ireland Limited, filiale du Requérant ; il est quasi-identique au Nom de Domaine sous la même extension que celui-ci.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques FACEBOOK enregistrées dans de nombreux pays, y compris en France, dont notamment les marques suivantes :

- la marque française n° 3740251, enregistrée le 23 mai 2010 en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ; et

- la marque européenne FACEBOOK n° 005585518, enregistrée le 25 mai 2011 en classes 35, 41, 42 et 45.

Une copie des certificats d'enregistrement de ces marques est jointe en Annexe 8.

Ces marques sont quasi-identiques au Nom de Domaine.

Le terme FACEBOOK est également la dénomination sociale du Requérant (un extrait du certificat de constitution de la société Facebook, Inc. est joint en Annexe 10 avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté).

Le Requérant remplit les trois conditions mentionnées dans le document intitulé « Tendances PARL », justifiant son intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE, et est donc fondé à déposer la présente demande.

(ii) Eligibilité du Requérant

Le Requérant est situé en dehors de l'Union européenne et n'est en conséquence pas éligible à la charte de nommage du FR. Toutefois, conformément à l'article L. 45-3 du CPCE :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;

- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. »

Dans la décision FR2016-01287, le Collège SYRELI a considéré recevable la demande de transmission du nom de domaine <lockheed.fr> à la filiale irlandaise du requérant au regard des pièces fournies. Une copie de cette décision est jointe en Annexe 9.

Le Requérant dispose d'un établissement sur le territoire de l'Union européenne, Facebook Ireland Limited dont le siège social est sis 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande. A ce titre, le Requérant demande à titre principal que le Nom de Domaine soit transmis à sa filiale en propriété exclusive, la société irlandaise Facebook Ireland Limited située en Irlande.

Un extrait du certificat de constitution de la société Facebook, Inc., des informations concernant la société Facebook, Inc. issues du site internet de la Division des sociétés de l'Etat du Delaware et informations concernant la société Facebook Ireland Limited provenant du bureau d'immatriculation des sociétés irlandais ainsi que des extraits des rapports annuels de Facebook, Inc. et Facebook Ireland Limited datant de 2019 et 2018 respectivement justifiant le lien juridique entre ces deux sociétés, sont fournis en Annexe 10 avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté.

(iii) Atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des Communications électroniques

Le Requérant soutient que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Le Requérant est le propriétaire légitime de droits de propriété intellectuelle sur le terme « FACEBOOK » antérieurs à la date d'enregistrement du Nom de Domaine. Lesdits droits proviennent non seulement de l'enregistrement de marques protégées en France mais également de l'enregistrement et de l'exploitation de noms de domaine comportant le terme « FACEBOOK ».

Le Requéranr soutient que le Nom de Domaine est quasi-identique à sa marque FACEBOOK. En effet, le Nom de Domaine reproduit intégralement la marque FACEBOOK avec l'adjonction du suffixe « er » sous l'extension nationale de premier niveau pour la France « .fr ».

Ainsi, le Requéranr a démontré ci-dessus être titulaire de droits antérieurs au Nom de Domaine s'agissant du terme « FACEBOOK ».

Le suffixe « er » n'a aucun sens lorsqu'il est pris seul et l'adjonction de celui-ci à la marque du Requéranr dans le Nom de Domaine ne peut que susciter un risque de confusion dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder au site officiel du Requéranr. Ainsi que l'Expert a considéré dans la décision PARL EXPERT DFR2017-00130 (Annexe 11):

« Par ailleurs, l'adjonction d'un terme tel que « man », loin d'assurer une différenciation avec la marque MICHELIN, renforce l'association susceptible d'être faite avec elle et le risque de confusion dès lors que « Michelin Man » est fortement identifié au Groupe Michelin. »

Enfin, il est admis que l'adjonction de l'extension nationale de premier niveau pour la France « FR » est impuissante à écarter le risque de confusion entre le Nom de Domaine et la marque du Requéranr.

Ainsi, le Requéranr soutient ainsi que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranr conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

b. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine

- *Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire*

Selon l'article R. 20-44-46 du CPCE, et notamment pour l'application de l'article L. 45-2 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut être caractérisée par « 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. »*

Le Requéranr déclare qu'aucune de ces conditions n'est remplie, tel que détaillé ci-après.

Le Titulaire ne semble pas être en mesure de faire la preuve d'aucun droit ou intérêt légitime de quelque nature que ce soit sur le terme FACEBOOK.

Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé le Nom de Domaine, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage de celui-ci en relation avec une offre légitime de biens ou de services. En utilisant le Nom de Domaine pour renvoyer vers la page Facebook du Titulaire faisant la promotion de son magazine en ligne Black Beautés, le Titulaire ne pouvait pas justifier d'un intérêt légitime.

Le Requéranr déclare que le Titulaire n'est ni affilié au Requéranr, ni autorisé par le Requéranr à enregistrer ou à utiliser la marque FACEBOOK ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.

Le Titulaire n'est pas connu sous le Nom de Domaine ni sous aucun nom apparenté, mais apparaît être [fonction] de la société Diffupresse, laquelle édite le magazine en ligne Black Beautés. Un extrait Kbis de la société Diffupresse est joint en Annexe 5.

Enfin, le Titulaire ne peut prétendre qu'il fait une utilisation non-commerciale du Nom de Domaine ou d'un nom lié compte tenu du fait que le Nom de Domaine redirige les internautes vers la page Facebook du Titulaire liée à la promotion des activités de celui-ci, plus particulièrement son magazine en ligne Black Beautés. Le Titulaire ne peut donc faire un usage du Nom de Domaine autre que dans un but commercial. A cet égard, voir la décision Arkema France contre X, OMPI Litige n° D2014-0867 (Annexe 12):

« Enfin, le Défendeur n'a pas utilisé, dans le passé, le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services puisque le nom de domaine litigieux pointait vers le site " www.arkema.fr" du Requérant sans que ce dernier n'ait consenti à ce renvoi. Il ne peut donc se prévaloir d'un quelconque droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.»

4.39. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Requérant soutient que le Titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

- *Sur la mauvaise foi du Titulaire*

En vertu de l'article R. 20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi peut être caractérisée et notamment par « 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. »

Le terme « Facebook » est très distinctif et exclusivement associé au Requérant, a fortiori le terme « facebooker » l'est également.

Le Titulaire est domicilié en France et a reconnu dans son email du 5 août 2019 que la marque FACEBOOK bénéficiait d'une certaine notoriété. De plus, le Nom de Domaine redirige vers la page Facebook du Titulaire. Ainsi le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence, les activités et la marque du Requérant, de sorte que l'enregistrement du Nom de Domaine, quasi-identique à la marque du Requérant, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine est un indice caractéristique de la mauvaise foi du Titulaire. Il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine en ayant connaissance des droits détenus par le Requérant, et que la seule raison pour ce faire était de bénéficier de manière indue de tels droits par la redirection des internautes vers la page Facebook du Titulaire. Enfin, le terme « facebooker » n'a pas d'autres significations que la désignation d'un utilisateur de Facebook dans n'importe quelle langue, ou la désignation du fait d'utiliser Facebook en français. Ainsi, la composition du Nom de Domaine accroît le risque de confusion conduisant les internautes à penser que le Nom de Domaine appartient au Requérant.

Enfin, le fait que le Titulaire se soit abstenu de toute action après avoir été mis en demeure de cesser toute atteinte à la marque FACEBOOK est un élément supplémentaire suggérant la mauvaise foi du Titulaire.

Le Requérant estime que le Titulaire a enregistré et utilisé le Nom de Domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et a agi de mauvaise foi, tel que défini à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Au vu de ce qui précède, le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le Titulaire ne justifiant pas d'un intérêt légitime et n'agissant pas de bonne foi, conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Par conséquent, le Requérant demande à l'Expert la transmission du Nom de Domaine au profit de sa filiale irlandaise, Facebook Ireland Limited. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse le 6 avril 2020 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Dans sa demande, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 Copie de la définition de « Facebooker » disponible sur Wiktionnaire
- Annexe 2 Copie de la marque française I AM A FACEBOOKER
- Annexe 3 Copie des données Whois relatives au nom de domaine objet du litige
- Annexe 4 Copie d'un courriel entre le Titulaire et le Représentant du Titulaire

Le Titulaire indique que :

« Sur le requérant :

Les nombreuses pages de référence et les statistiques fournies par le requérant ne me semblent pas apporter de quelconques arguments concernant la validé ou non du nom de domaine facebooker,fr dont je suis titulaire.

En effet la notoriété et la puissance financière du requérant ne sont plus à faire.

Sur la présence du requérant sur les réseaux sociaux :

Comme le rappelle ce dernier en page 3 tous sont référencés avec le terme facebook et a aucun moment et sur aucun de ces réseaux sociaux il n'a été mentionné le terme facebooker, ce qui montre le désintérêt de la marque pour ce type de mot.

Sur la protection des droits intellectuels du requérant :

Contrairement à ce qu'il affirme le requérant n'a pas procédé à l'enregistrement de plusieurs marques contenant le terme Facebook, mais une seule et unique dans différents pays.

Quant aux noms de domaines déposés par le requérant ils ne sont que le dérivé exact du nom de la marque (facebook,fr) sans aucun ajout d'aucune sorte.

Ils sont donc assimilés par quiconque au nom pur et simple de la marque et nom a un quelconque dérivé.

Sur l'enregistrement du nom de domaine « facebooker,fr », celui-ci a bien été enregistré le 9 janvier 2016.

Toutefois l'enregistrement a été fait à titre personnel en tant que facebooker classique

On pourra aussi sans doute s'étonner que les conseils du requérant n'ont adressé un courrier au titulaire que le 1er août 2019, soit seulement 3 ans après le dépôt du nom de domaine, laissant ainsi présumer que le dit nom de domaine ne faisait en aucun cas obstacle à la notoriété ou aux droits de la marque.

On pourra de même supposer que le requérant a également entreprise, ce qu'il ne justifie pas, une démarche auprès du titulaire du nom de domaine « facebooker,com » déposé le 12/11/2006 et renouvelé le 12/11/2019

Il serait en effet inéquitable de demander l'annulation ou le transfert d'un nom de domaine en .fr alors que l'on ne formule pas la même requête pour le même domaine en .com

Sur le fondement de la plainte :

Suivant l'article L-45-2 du code des postes et communications électroniques cité par le requérant, l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé ou supprimé dans les cas suivants :

- si le nom de domaine porte atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs etc...

Ce qui n'est évidemment pas le cas

si le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle,,Etc

Or le requérant ne démontre nullement que le nom de domaine porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle

Sur l'intérêt a agir du requérant :

Le requérant se base sur une jurisprudence commentée « tendances PARL » et dit ainsi que le requérant à intérêt a agir notamment si :

il détient un nom de domaine identique quasi identique ou similaire sous une autre extension,

Ce n'est ici pas le cas, car le nom de domaine du requérant est bien sous la même extension .fr) et n'est nullement similaire . Comment pourrait-on confondre la prononciation de facebooker avec celle de facebook tout court ?

Il détient ,,une marque, une dénomination sociale ...identique ou quasi identique au nom de domaine litigieux.

Là encore le requérant ne peut prétendre à la similitude.

Vu ce qui précède le requérant ne remplit pas les conditions de son intérêt à agir.

Sur certaines décisions prises qui sembleraient similaires :

sur la transmission du nom de domaine « lockheed.fr » De toute évidence le transfert ne devait devenir qu'évident puisqu'il s'agit tout simplement du nom de la marque déposée transformée en nom de domaine et simplement transformé un.com en .fr

sur Michelin man. Là encore c'était une évidence puisqu'une référence indiscutable au bonhomme Michelin

Force sera d'ailleurs de constater qu'aucun de ces 2 dépositaires des noms de domaine n'a répondu ou contesté.

La similitude avec ces décisions ne saurait donc être invoquée.

Sur l'atteinte invoquée aux droits du requérant :

Le requérant soutient que le nom de domaine « facebooker.fr » est quasi identique à sa marque.

Contrairement à ce que prétend le requérant, le nom de domaine facebooker ne peut en aucun cas être assimilé au nom de domaine de la marque Facebook au motif que la prononciation en est totalement différente .

Par ailleurs facebooker est depuis longtemps considéré comme utilisateur du site facebook et non comme une marque similaire ou un accès au site officiel de la marque.

Pour preuve la définition du Wicktionnaire reconnu par tous les internautes.

Sur l'absence de légitimité et d'intérêt du titulaire :

Le nom de domaine a été déposé à titre personnel et tout particulier pouvait avoir envie de se dire « facebooker » A cet effet voir d'ailleurs le dépôt de la marque « I Am A Facebooker »

Sur la mauvaise foi

Il est évident qu'à l'époque du dépôt du nom de domaine le titulaire ne pouvait avoir pour but de profiter de la renommée du requérant, le terme de facebooker étant déjà utilisé par de nombreux médias et journalistes (déjà en 2009 et 2010, voire pièce jointe)

La mauvaise foi du titulaire ne saurait donc être invoquée.

Sur la composition du nom de domaine

A titre d'exemple et il en existe bien d'autres, des noms de domaine tels que citroenistecom ou porshiste.com concernées et n'ont jamais été considérés comme liés à la marque ou prêtant confusion bien que très proches phonétiquement.

Sur la marque « facebooker »

Si le requérant accorde une telle importance au nom de domaine, on se demande pourquoi une société aussi imposante n'a pas déposé le nom de marque identique « facebooker » alors que celui ci est disponible.(pièce jointe)

Sur la soi disant non réponse au courrier des représentants du requérant, cela est démenti par le mail fait en réponse le 5 aout 2019 et ici en pièce jointe.

Par ces motifs, au vu ce ce qui précède,

Le titulaire demande à ce que le nom de domaine qu'il a déposé ne soit ni annulé ni transféré»

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. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces fournies par le Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, ce dernier est titulaire des marques suivantes :

- marque française « FACEBOOK » enregistrée le 23 mai 2010 sous le n°3740251 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45,
- marque de l'Union européenne « FACEBOOK » enregistrée le 25 mai 2011 sous le n°005585518 en classes 35, 41, 42 et 45.

L'Expert constate que « FACEBOOK » est également la dénomination sociale du Requéran.

La dénomination « Facebook » est également largement protégée à titre de nom de domaine (ex : <facebook.fr>) mais également d'identifiant de profil sur de nombreux réseaux sociaux (ex : twitter.com/facebook au profit du Requéran).

Le nom de domaine <facebooker.fr> a été enregistré le 9 janvier 2016, soit postérieurement à l'enregistrement aux deux marques précitées.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reprend les marques antérieures du Requéran dans leur intégralité avec la seule adjonction du suffixe « ER », l'Expert a constaté l'intérêt à agir du Requéran.

ii. L'éligibilité du Requéran

Le Requéran, est une société de droit américain dont le siège social est situé sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, n'est pas éligible à la charte de nommage du « .fr ».

Il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <facebooker.fr>, mais uniquement d'une suppression de ce nom, le cas échéant.

Cependant le Requéran demande la transmission du nom de domaine <facebooker.fr> au bénéfice de la société Facebook Ireland Limited, sa filiale avec laquelle le lien juridique a été établi.

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, l'Expert constate, au moment du dépôt de la demande, que la société Facebook Ireland Limited qui est située dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en l'occurrence l'Irlande, était détenue à 100% par le Requéran.

En conséquence, l'Expert constate que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <facebooker.fr> à cette dernière était recevable, sous réserve des conditions ci-après.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

L'Expert constate que le nom de domaine <facebooker.fr> est similaire aux droits antérieurs du

Requérant sur la marque FACEBOOK.

Ainsi, il reproduit dans son intégralité et de manière identique la marque antérieure « FACEBOOK » du Requérant en y ajoutant le suffixe « ER ».

La présence du suffixe « .fr » est inopérante, car il a une fonction purement technique et ne peut en aucun cas contribuer à distinguer les signes en présence.

L'Expert ainsi constate que le nom de domaine litigieux <facebooker.fr> évoque une personne utilisatrice de Facebook ou encore désigne le verbe décrivant l'action d'utiliser le réseau social Facebook.

Il est incontestable que le radical FACEBOOKER fait référence au Requérant et à ses services. En ce sens, le nom de domaine <facebooker.fr> est similaire aux droits antérieurs détenus par le Requérant.

L'Expert considère que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société Facebook, Inc.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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

L'article L45-2 du Code des Postes et Télécommunication dispose 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 »

Le décret 1^{er} aout 2011 précise quant à lui les conditions d'intérêt légitime et de mauvaise foi.

- Intérêt légitime :

L'article R. 20-44-43 du décret du 1^{er} aout 2011 dispose quant à lui que « *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 »

En l'espèce, le Requérant énonce qu'au jour de la demande, le Titulaire :

- n'a pas utilisé le nom de domaine litigieux, ni apporté la preuve de préparatifs pour l'usage de celui-ci en relation avec une offre légitime de biens ou de services ;
- n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par ce dernier à enregistrer ou à utiliser la marque FACEBOOK ou à demander l'enregistrement d'un nom de domaine l'incorporant ;
- n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux ni sous aucun nom apparenté. A l'appui de cette affirmation le Requérant a produit un extrait KBis de la société DIFFUPRESS qui édite le site internet Black Beautés du titulaire.

L'Expert constate que le Titulaire n'a apporté dans sa réponse aucun élément de nature à démontrer son intérêt légitime. Le seul fait de préciser que le dépôt a été fait à titre personnel

ne saurait caractériser en tant que tel un intérêt légitime à la détention du nom de domaine, cet intérêt légitime résultant plutôt de l'usage ou des préparatifs d'usage que le Titulaire est à même de démontrer.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux redirige vers la page FACEBOOK dédiée au magazine en ligne édité par le titulaire (<https://www.facebook.com/blackbeutesmag/>), un magazine de mode, ce qui ne constitue pas, à défaut d'autorisation expresse du Requéran, un usage susceptible de bénéficier des dispositions de l'article R. 20-44-43 du décret du 1er août 2011.

- Mauvaise foi :

L'article R. 20-44-43 du décret du 1er août 2011 dispose « *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 constate que le Requéran est titulaire de nombreuses marques antérieures FACEBOOK dont la notoriété a été démontrée par le Requéran.

Dès lors l'Expert considère que le Titulaire avait nécessairement connaissance des droits antérieurs du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

D'ailleurs, le Titulaire lui-même, dans sa réponse à la demande, indique que « la notoriété (et la puissance financière) du requérant ne sont plus à faire ».

De surcroît, le nom de domaine litigieux est utilisé pour rediriger les internautes vers la page éditée par le titulaire sur le réseau social « www.facebook.com », hébergé et opéré par le Requéran.

Le Titulaire ne saurait de bonne foi s'approprier un nom de domaine similaire aux droits antérieurs du Requéran, pour son profit exclusif, en prétextant que la dénomination « facebooker » appartient au domaine public et devrait être disponible pour toute personne utilisant ce réseau social.

L'Expert considère que l'enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut donc être justifié que par la volonté de profiter de la renommée du Requéran pour promouvoir le magazine de mode en ligne édité par le Titulaire.

L'Expert en conclut que :

- les pièces fournies par le Requéran permettent de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux <facebooker.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur,
- le Titulaire n'a pas apporté la preuve contraire.

L'Expert a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et 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 <facebooker.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <facebooker.fr> au profit du bénéficiaire identifié par le Requéran, la société Facebook Ireland Limited.

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 27 avril 2020

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

