

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

<arena-verona.fr>

Demande n° EXPERT-2022-01002

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Fondazione Arena di Verona

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : arena-verona.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 août 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 août 2022

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 mars 2022 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'OMPI (ci-après le Centre) et l'Afnic ont validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est enregistré.
- 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 mars 2022.

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

Le 7 avril 2022, le Centre a nommé Marie-Emmanuelle Haas (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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <arena-verona.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 les pièces suivantes :

- **Annexe 1** – Informations sur le Requérant (en italien)
- **Annexe 1** – Informations sur le Requérant (traduite en français)
- **Annexe 2** – Données Whois du nom de domaine litigieux <arena-verona.fr>
- **Annexe 3** – Résultats obtenus après une recherche de marques « ARENA DI VERONA » détenues par le Requérant effectuée sur la base de données mondiale sur les marques de l'OMPI
- **Annexe 4** – Informations sur la marque de l'Union européenne FONDAZIONE ARENA DI VERONE n° 001571470
- **Annexe 5** – Informations sur la marque Italienne ARENA-VERONA n° 000966341
- **Annexe 6** – Données Whois du nom de domaine <arena-verona.it> détenu par le Requérant
- **Annexe 7** – Capture de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine litigieux
- **Annexe 8** – Décret du 23 avril 1998 (en italien)
- **Annexe 8** – Décret du 23 avril 1998 (traduite en français)
- **Annexe 9** – Décision OMPI D2019-1385 Fondazione Arena di Verona v. Finatur srl (en anglais)
- **Annexe 9** – Décision OMPI D2019-1385 Fondazione Arena di Verona v. Finatur srl (traduite en français)
- **Annexe 10** – Résultats de la recherche Google sur les termes « arena verona »
- **Pouvoir de représentation**

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Fondazione Arena di Verona (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <arena-verona.fr> 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 <arenaverona.fr> enregistré le 22 août 2021 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est Fondazione Arena di Verona (Annexe 1). Le Requérant détient en outre plusieurs centaines de droits de marque partout dans le monde, comme démontré par l'Annexe 3. En particulier, le Plaignant est titulaire des marques suivantes enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine disputé :

Marque de l'Union européenne FONDAZIONE ARENA DI VERONA n° 001571470, enregistrée le 23 juillet 2001, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes internationales 03, 09, 16, 18, 25 et 41 (Annexe 4) ;

Marque italienne ARENA-VERONA n°966341, enregistrée le 20 mai 2005, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 41 (Annexe 5) ;

Le Requérant détient également le nom de domaine <arena-verona.it> enregistré le 15 avril 2010 (Annexe 6).

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <arena-verona.fr> a été enregistré le 22 août 2021 (Annexe 2). Ce nom de domaine dirige, par le biais de plusieurs redirections web, vers un site actif dont le contenu est pornographique. (Annexe 7)

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque antérieure ARENA-VERONA et similaire à la marque FONDAZIONE ARENA DI VERONA, ainsi qu'à la dénomination sociale du Requéranant.

Par conséquent, le Requéranant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le Requéranant soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination, ci-dessus. Le Requéranant indique encore que l'usage de cette dénomination est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéranant a été créé par le Décret-loi italien n°134 du 23 avril 1998 portant transformation des organismes d'opéra et des institutions similaires de concert en fondation (Annexe 8), soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requéranant soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque antérieure ARENA-VERONA et est similaire au point de confusion à la marque FONDAZIONE ARENA DI VERONA du Requéranant. Voir par exemple affaire OMPI D2019-1385 à l'encontre du nom de domaine arenaverona.cloud, Annexe 9.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure et le nom de domaine contesté. De la même manière, l'extension <.fr> du nom de domaine contesté peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Par conséquent, le Requéranant a démontré que le nom de domaine antérieur enfreint les droits antérieurs du Requéranant conformément aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

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

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 22 août 2021, soit de nombreuses années après la création du Requéranant (Annexe 1) et l'enregistrement de ses marques antérieures.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranant, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes.

En outre, à la connaissance du Requéranant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. L'utilisation actuelle du nom de domaine, en relation avec un site à caractère pornographique, ne saurait être considérée comme un usage de bonne foi.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux est composé de la dénomination et des marques antérieures du Requéant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requéant était titulaire de droits sur ces termes.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à des termes sur lesquels le Requéant a des droits, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requéant et de ses droits antérieurs au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de l'utilisation faite par lui du nom de domaine.

Le nom de domaine litigieux affiche en outre un site internet à caractère pornographique. Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services. En effet, l'internaute d'attention moyenne qui se rendrait sur le nom de domaine litigieux, dans l'objectif d'obtenir des informations sur la programmation des Arènes de Vérone ou d'acheter des billets, serait naturellement trompé. En outre, il est évident qu'une telle utilisation du nom de domaine litigieux porte nécessairement atteinte à la marque.

Le Requéant soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, les dénominations FONDAZIONE ARENA DI VERONA, ARENA DI VERONA et ARENA-VERONA sur lesquelles le Requéant a des droits étaient largement utilisées par le Requéant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouve une utilisation par le Requéant de ces dénominations. Annexes 13. Une simple recherche permet de se rendre compte de l'utilisation de ces termes par le Requéant, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le Requéant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requéant dans le but de profiter de la notoriété du Requéant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requéant.

Dès lors, le Requéant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec celles-ci.

En conséquence, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux.

Annexes

- 1. Informations sur le Plaignant (original + traduction)*
- 2. Whois du nom de domaine contesté*
- 3. Marques du titulaire*
- 4. Marque de l'Union européenne*
- 5. Marque Italienne*
- 6. Whois du nom de domaine arena-verona.ir*
- 7. Capture d'écran*

8. Décret du 23 avril 1998 (original + traduction)
9. Affaire IMPO D2019-1385
10. Recherche Google
Pouvoir»

Le Requéranant 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 des pièces

Pour fonder sa plainte, le Requéranant s'appuie notamment sur la marque italienne ARENA-VERONA n° 0000966341, déposée le 11 juin 2001 et enregistrée le 20 mai 2005, dûment renouvelée et désignant des services en classes 41.

S'agissant d'une marque italienne, la marque n'est donc pas en vigueur en France.

La marque italienne ARENA-VERONA ne peut donc pas être prise en compte par l'Expert.

L'Annexe 5 n'est donc pas recevable.

ii. L'intérêt à agir du Requéranant

Au regard des pièces recevables, l'Expert constate que le nom de domaine <arena-verona.fr> est :

- Similaire à la marque de l'Union européenne FONDAZIONE ARENA DI VERONA n° 001571470, déposée le 23 mars 2000 et enregistrée le 12 juin 2001 par le Requéranant, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 3, 9, 16, 18, 25 et 41 ;
- Similaire à la dénomination sociale du Requéranant, la société FONDAZIONE ARENA DI VERONA ;
- Identique au nom de domaine <arena-verona.it> enregistré le 15 avril 2010 par le Requéranant.

L'Expert a donc considéré que le Requéranant avait un intérêt à agir.

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

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-2, 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° (...)

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 ; (...)* »

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <arena-verona.fr> est composé de deux des trois termes de la marque de l'Union européenne FONDAZIONE ARENA DI VERONA n° 001571470, enregistrée le 12 juin 2001 par le Requérant, dûment renouvelée et donc en vigueur en France.

Seuls les droits en vigueur en France sont pris en compte.

Il est de jurisprudence constante que l'extension « .fr » est inopérante pour écarter le risque de confusion, car elle ne remplit qu'une fonction purement technique.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant sur la marque de l'Union européenne FONDAZIONE ARENA DI VERONA n° 001571470.

Par ailleurs, l'Expert constate que le nom de domaine litigieux <arena-verona.fr> est construit strictement sur le même schéma que le nom de domaine <arena-verona.it> enregistré le 15 avril 2010 par le Requérant.

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'Expert constate, au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces communiquées, que :

- Le Requérant, FONDAZIONE ARENA DI VERONA, est responsable de tous les spectacles et opéras présentés aux Arènes de Vérone ;
- Le Requérant est titulaire de la marque de l'Union européenne FONDAZIONE ARENA DI VERONA n° 001571470, enregistrée le 12 juin 2001 et dûment renouvelée ;
- Le nom de domaine <arena-verona.fr> est similaire à la marque antérieure du Requérant FONDAZIONE ARENA DI VERONA car il reprend à l'identique les termes « ARENA VERONA » ; le terme générique « fondazione », « fondation » en français, désigne une forme juridique pourvue de la personnalité juridique (décret législatif italien du 23 avril 1998, n.134) ;
- Le nom de domaine litigieux <arena-verona.fr> est par ailleurs construit strictement sur le même schéma que le nom de domaine <arena-verona.it> enregistré le 15 avril 2010 par le Requérant, dans le but de se mettre dans son sillage et de bénéficier de son image auprès des internautes voulant accéder au site officiel du Requérant, pour générer indûment du trafic ;
- Le nom de domaine litigieux <arena-verona.fr> a été enregistré le 22 août 2021 ;
- Les droits du Requérant sont clairement antérieurs au nom de domaine litigieux ;
- Les résultats obtenus suite à une recherche sur les termes « arena verona » effectuée sur le moteur de recherche Google sont tous liés au Requérant et aux spectacles d'opéra qu'il organise ; ainsi le Titulaire ne pouvait pas ignorer

- l'existence du Requérant, de ses activités, de sa marque et du nom de domaine de son site officiel ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire :
 - o N'est ni affilié, ni autorisé par le Requérant à utiliser le signe ARENA-VERONA ou à enregistrer un nom de domaine l'intégrant ;
 - o N'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine ;
 - Le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux « est utilisé en relation avec un site à caractère pornographique », et produit une pièce à cet appui, qui est présenté comme étant le résultat de redirections successives ;
 - Le Titulaire n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré conclu que le Requérant 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 <arena-verona.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <arena-verona.fr> au profit du Requérant.

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 20 avril 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

