



## DÉCISION DE L'AFNIC

**monaco.fr**

**Demande n° FR-2012-00273**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : Marques de l'Etat de Monaco S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Nicolas V.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : monaco.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 août 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 29 août 2013

Bureau d'enregistrement : GANDI

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 17 décembre 2012 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.

- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 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 20 décembre 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 20 décembre 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 22 janvier 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <monaco.fr> par 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 électroniques)**

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

- Copie de la divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 21 octobre 2011, concernant le nom de domaine <monaco.fr> ;
- Copie d'écran de la page du site web sur laquelle renvoie le nom de domaine <visitmonaco.com> ;
- Copie d'écran de la page du site web sur laquelle renvoie le nom de domaine <palais.mc> ;
- Extrait du site Sedo.com relatif aux enchères sur le nom de domaine <monaco.fr> ;
- Délégation de pouvoir du Requérant à la société NAMEBAY aux fins de représentation pour rétrocession du nom de domaine <monaco.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <monaco.fr> ;
- Page du site internet sur laquelle renvoie le nom de domaine <monaco.fr> ;
- Extrait des inscriptions portées au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco relatif à la société MARQUES DE L'ETAT DE MONACO SA immatriculée le 17 avril 2012 ;
- Publication relative à la société MARQUES DE L'ETAT DE MONACO SA au Journal de Monaco, Bulletin Officiel de la Principauté du 6 avril 2012 ;
- Notice complète de la marque internationale « MONACO » désignant la France, déposée le 1<sup>er</sup> décembre 2010 sous le numéro 1069254 par le Gouvernement de la Principauté de Monaco ;
- Certificat d'enregistrement de la marque monégasque « MONACO » déposée le 2 juin 2010 sous le numéro 1027959 par la société MARQUES DE L'ETAT DE MONACO SA.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

«Le requérant, la Société Marques de l'Etat de Monaco (« M.E.M »), a constaté l'enregistrement du nom de domaine MONACO.FR, et l'existence d'une page parking accessible à l'adresse suivante : <http://www.monaco.fr/> (cf. Copie d'écran).

Le nom de domaine MONACO.FR a été enregistré le 29 août 2011 (cf. en pièce jointe la copie du WHOIS). Ce nom de domaine est strictement identique à la marque antérieure « MONACO », marque détenue par le requérant.

L'article L45-6 du Code des Postes et Communications Electroniques 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 L45-2 ».

L'article L-45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques dispose que « dans le respect des principes rappelés à l'article L45-1, 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 ».

#### 1. Sur l'intérêt à agir

La Société Marques de l'Etat de Monaco (« M.E.M ») est immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 12S05687, et a pour objet social la protection des marques et noms de domaine de l'Etat de Monaco (cf. en pièce jointe l'extrait E-BIS). Les statuts de cette société ont été déposés le 5 avril 2012 au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco (cf. en pièce jointe copie l'extrait du Journal de Monaco).

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco est détenteur de la marque internationale « MONACO » n°1069254, déposée le 1er décembre 2010, dans toutes les classes et dans de nombreux pays, notamment en Australie, Japon, Union Européenne, Israël, Turquie, Singapour, Chine, etc. (cf. copie du certificat de marque internationale).

Le Requérant est détenteur de la marque monégasque « MONACO » n° 1027959, déposée le 2 juin 2010 sous le numéro 29521 (cf. copie du certificat d'identité de marque). La marque MONACO bénéficie d'une forte notoriété, d'un rayonnement international, et d'une présence significative sur Internet. En conséquence, le requérant a un intérêt à agir pour défendre les droits qu'il détient sur ses marques.

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

##### a. Atteinte aux droits de la propriété intellectuelle

Le titulaire a enregistré le nom de domaine MONACO.FR, le 29 août 2011 (cf. copie du whois de l'AFNIC). Le nom de domaine MONACO.FR est identique à la marque antérieure détenue par le requérant. Le requérant n'a jamais donné d'autorisation pour l'utilisation de sa marque. Le titulaire est un particulier qui a enregistré le nom de domaine en diffusion restreinte (cf. copie de la demande de divulgation d'informations personnelles). Le titulaire d'un nom de domaine doit respecter le droit des tiers. Une recherche sur le moteur de recherche Google aboutit à un résultat. En l'espèce, la marque MONACO est présente sur Internet, et fait référence à la Principauté de Monaco notamment au travers des sites suivants : <http://www.palais.mc/monaco/palais-princier/francais/accueil.1968.html>, le site du Palais Princier de Monaco, ou <http://www.gouv.mc/> le portail officiel de la Principauté de Monaco (Cf. copies d'écrans). De plus, le titulaire ne peut ignorer le prestige et le rayonnement international de la Principauté. Le titulaire doit aussi procéder à une vérification sur les bases de données de marques accessibles et gratuites sur Internet (cf. : copie recherche marque internationale sur la base Ici marques). En l'espèce, le titulaire ne peut ignorer l'existence de la marque MONACO. Le titulaire a volontairement choisi d'enregistrer MONACO dans le but de profiter de la notoriété de la marque, et de celle de la Principauté de Monaco. Le titulaire redirige le nom de domaine sur une page parking contenant des liens publicitaires, proposant des services d'hôtellerie-restauration dans la région des Alpes Maritimes, et à Monaco, services protégés par la classe 43 visée dans le certificat de marque internationale et monégasque. Cette page a pour unique

objet de détourner du trafic pour bénéficier de revenus via le système « pay per click ».

En conséquence le requérant, La Société Marques de l'Etat de Monaco (« M.E.M »), considère l'enregistrement du nom de domaine MONACO.FR par le Titulaire, comme étant « 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).

b. Le titulaire n'a pas d'intérêt légitime et agit de mauvaise foi

Le titulaire n'est titulaire d'aucune marque ayant effet en France.

Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et 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 de 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 titulaire mis en cause est un particulier ayant opté pour la diffusion restreinte de ses contacts. Le titulaire n'utilise pas ce nom de domaine pour offrir une offre de biens ou de services. Le titulaire n'est pas connu sous un nom identique à la marque. Le titulaire fait un usage commercial du nom de domaine, en le faisant « pointer » sur une page parking contenant des liens publicitaires, créant une confusion dans l'esprit du public et détournant ainsi la clientèle de la marque MONACO et utilisant sa notoriété pour se procurer un revenu. En conséquence, le titulaire n'a pas d'intérêt légitime.

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 de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- 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 titulaire a demandé l'enregistrement principalement en vue de le revendre le nom de domaine au titulaire de la marque MONACO. En effet, le nom de domaine est en vente sur le site SEDO, et le titulaire a fait une contre-offre de 50 000 euros au requérant (cf. copie de l'offre faite au requérant via la plateforme SEDO).

Le titulaire a également enregistré le nom de domaine MONACO.FR dans le but de profiter de la renommée de la marque, et du prestige de la Principauté. La page parking contient des liens publicitaires choisis sur la thématique de l'hôtellerie-restauration, créant ainsi une réelle confusion dans l'esprit du public. Le titulaire démontre sa volonté de détourner la clientèle du requérant et de profiter de sa renommée pour se procurer une rémunération. Cet acte parasitaire ainsi que la contre-offre spéculative prouvent sa mauvaise foi.

En conséquence le requérant, la Société Marques de l'Etat de Monaco (« M.E.M »), considère

l'enregistrement du nom de domaine MONACO.FR par le Titulaire, comme étant « 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).

Le requérant demande la transmission du nom de domaine.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 20 décembre 2012.

Le Titulaire n'a pas fourni de pièces.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### ***[Citation complète de l'argumentation]***

«Bonjour, J'a bien reçu votre demande. Sachez que je comprends parfaitement votre démarche, mais aussi que je n'ai cherché à aucun moment à vous nuire (j'avais, à la base, un projet tout à fait honorable pour ce nom de domaine. Malheureusement, le manque de temps m'a contraint d'abandonner cette idée). De ce fait, je compte bien vous restituer le nom de domaine "Monaco.fr", aussi rapidement que possible et dans le respect des règles établies par l'Afnic. Dans l'attente d'un retour, je vous souhaite une bonne fin d'année 2012. Cordialement, Nicolas V. »

## 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 présent 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

Le Collège a constaté :

- Que le Requérant, la société MARQUES DE L'ETAT DE MONACO SA a pour mission la protection des noms de domaine et des marques de l'Etat de Monaco ;
- Qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <monaco.fr> est identique à la marque internationale « MONACO » désignant la France, déposée le 1er décembre 2010 par le Gouvernement de la Principauté de Monaco.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

Cependant, le Collège a noté que le Requérant, la société MARQUES DE L'ETAT DE MONACO SA est immatriculée en Principauté de Monaco.

Or, en vertu de l'article 5.1 « Eligibilité du titulaire d'un nom de domaine » de la charte de nommage pris en application de l'article L.45-3 du CPCE,

« peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège social ou établissement principal :

- Sur le territoire de l'un des états membres de l'union européenne ;
- Sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse ».

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société MARQUES DE L'ETAT DE MONACO SA ait un intérêt à agir, la société ne peut bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard des articles L.45-3 du CPCE et 5.1 de la Charte de nommage.

## V. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <monaco.fr> au profit du Requérant est inapplicable et rejette donc sa demande.

## 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 22 janvier 2013

Membres du Collège :  
Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :  
Nathalie BOULVARD

