



DÉCISION DE L'AFNIC

yahoomag.fr

Demande n° FR-2012-00119

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société YAHOO! INC.

Le Titulaire du nom de domaine : M. David T.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : yahoomag.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 décembre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 26 décembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 26 décembre 2012

Bureau d'enregistrement : 1&1 INTERNET AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 18 juin 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 Requéant.
- 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 3 juillet 2012.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'AFNIC.

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 27 juillet 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

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

- Les statuts de la société YAHOO! INC ;
- La lettre d'instruction de la société IPULSE à la société IPTWINS agissant au nom et pour le compte de la société YAHOO! INC ;
- Extrait Kbis de la société IPTWINS ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <yahoomag.fr> ;
- Formulaire AFNIC de levée d'anonymat sur les données personnelles concernant le domaine <yahoomag.fr> ;
- Copie du courrier électronique de l'AFNIC en réponse à la demande de divulgation de données personnelles concernant le domaine <yahoomag.fr> ;
- Courrier adressé par le Cabinet IPULSE à Monsieur David T. en date du 14 février 2011 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « Yahoo ! » n° 95591167 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « Yahoo ! » n° 3949088 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « Yahoo ! » n° 2309904 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « Yahoo ! » n° 1854215 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « Yahoo ! » n° 1076181 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « Yahoo ! » n° 693127 ;
- Liste indicative de l'ensemble des marques verbales « Yahoo! » présentes dans le monde ;
- Liste de l'ensemble des marques figuratives « Yahoo! » présentes dans le monde ;
- Copie d'écran du portail <fr.yahoo.com> ;
- Absence de marque française enregistrée au nom de Monsieur David T. ;

- Absence de marque communautaire enregistrée au nom de Monsieur David T. ;
- Absence de marque internationale enregistrée au nom de Monsieur David T. ;
- Extrait Whois concernant le nom de domaine <yahoo.com> ;
- Liste de noms de domaines enregistrés en <.fr> par YAHOO! FRANCE SAS et YAHOO! INC ;
- Constat d'huissier réalisé en date du 21 février 2011 sur l'existence d'un site internet derrière le nom de domaine <yahoomag.fr> ;
- Copie d'écran de la page d'accueil du nom de domaine <yahoomag.fr> ;
- Capture « Way Back Machine » en date du 1 février 2009 ;
- Capture « Way Back Machine » en date du 27 février 2010 ;
- Capture « Way Back Machine » en date du 30 avril 2011 ;
- Extrait Whois concernant les noms de domaines <yahoomagazine.biz> et <yahoomagazine.info> ;
- Résultats d'interrogation « Yahoo! » sur le moteur de recherches Google ;
- Article sur « Yahoo! » de Wikipédia ;
- Extrait du site internet <www.société.com> concernant la société METABACKLINKS dirigée par Monsieur David T. ;
- Page d'accueil du site internet www.metabacklinks.com ;
- Capture de la page de recherche Google sur <yahoomag.fr> ;
- Attestation des liens unissant les sociétés YAHOO! INC. et YAHOO! FRANCE SAS ;
- Attestation des liens unissant les sociétés YAHOO! INC. et YAHOO! FRANCE SAS, comprenant l'autorisation d'utiliser la marque « Yahoo ! » par la société YAHOO! FRANCE SAS ;
- Renseignements juridiques sur la société YAHOO! FRANCE SAS .

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Dans le contexte des dispositions de l'article L-45 du Code des Postes et des Communications Electroniques, la société YAHOO! INC. (Annexe 1), par l'intermédiaire de son mandataire la société IPULSE, dûment habilitée par son mandant, a donné instructions à la société IPTWINS (Annexes 2 et 3) d'intenter la procédure spécifique SYRELI de résolution de litige concernant le nom de domaine <yahoomag.fr> (ci-après « le nom de domaine litigieux ») qui porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, notamment ses marques « Yahoo! », devant le Collège de l'AFNIC. En effet, Monsieur David T. (ci-après « le Titulaire ») a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <yahoomag.fr> en date du 26 décembre 2007, par l'intermédiaire du bureau d'enregistrement 1&1 INTERNET AG, sous l'extension <.fr> gérée par l'AFNIC (Annexes 4, 5 et 6). Le dernier renouvellement de ce nom de domaine, qui est toujours actif à l'heure où la présente procédure est mise en oeuvre, a été réalisé en date du 26 décembre 2011, soit postérieurement au 1er juillet 2011. Ce nom de domaine est par conséquent éligible à la procédure SYRELI. Enfin, le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire entre les parties autre que la présente procédure SYRELI.

Afin de faire cesser le trouble qu'elle subit, la société YAHOO! INC. a adressé à Monsieur David T., par l'intermédiaire de son mandataire la société IPULSE, un courrier en date du 14 février 2011, l'invitant à cesser toute utilisation de la marque « Yahoo! » (Annexe 7). Ce courrier est resté sans réponse.

La société YAHOO! INC. estimant que l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, ainsi que l'usage du terme « Yahoo », sont de nature à porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, invite le Collège de l'AFNIC, conformément à l'article L-45 du CPCE :

- A reconnaître son intérêt à se prévaloir de la procédure SYRELI (I)
- A reconnaître que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et qu'il a agi de mauvaise foi en générant un risque de confusion avec les marques « Yahoo! » (II)
- A transmettre le nom de domaine litigieux à la société YAHOO! FRANCE SAS (III)

I. L'intérêt à agir de la société YAHOO! INC.

La société YAHOO! INC. entend se prévaloir auprès du Collège de ses droits sur la marque « Yahoo! » afin de démontrer son intérêt à agir, conformément à l'article L.45-2 du CPCE qui dispose en substance que l'intérêt à agir du requérant existe lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. L'immatriculation du requérant aux Etats-Unis est indifférente sur ce point.

A. Les droits opposables de la société YAHOO! INC.

La société YAHOO! INC. est une société notoirement connue de services sur internet et opérant notamment un portail web d'actualités et de recherches. Le terme « Yahoo » est utilisé à titre de dénomination sociale, mais aussi à titre de marque. La société YAHOO! INC. a d'ailleurs procédé à l'enregistrement de nombreuses marques contenant le terme « Yahoo » à travers le monde, afin de défendre son activité : 5 marques ont été enregistrées auprès de l'INPI, 17 marques l'ont été auprès de l'OHMI, et 6 auprès de l'OMPI. Parmi ces marques, figurent notamment (Annexes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15) :

- La marque française « Yahoo! » n° 95591167 du 5 octobre 1995 (expiration : 2015)
- La marque communautaire « Yahoo! » n° 3949088 du 23 juillet 2004 (expiration : 2014)
- La marque communautaire « Yahoo! » n° 2309904 du 20 juillet 2001 (expiration : 2021)
- La marque communautaire « Yahoo! » n° 1854215 du 14 septembre 2000 (expiration : 2020)
- La marque communautaire « Yahoo! » n° 1076181 du 12 février 1999, (expiration : 2019)
- La marque communautaire « Yahoo! » n° 693127 du 28 novembre 1997 (expiration : 2017)

Ces marques ont été enregistrées en classes 3, 9, 12, 16, 20, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, afin de protéger notamment les activités de services de recherche sur internet, d'informations concernant des sites internet et les réseaux de communications mondiaux, de publications concernant le commerce financier, les assurances, les placements et le commerce électronique, de fourniture d'information dans de nombreux domaines notamment dans l'actualité.

Les produits et services protégés par les marques « Yahoo! » sont visibles sur le portail du site internet <fr.yahoo.com>, qui donne un large aperçu de l'activité de la société YAHOO! INC. (Annexe 16).

La société YAHOO! INC. tient à attirer l'attention du Collège sur le fait qu'aucun transfert de ses droits, sous forme de cession ou concession de licence, accord de coexistence, ou autre, n'a été accordé à Monsieur David T.. Il est d'ailleurs à noter que ni le registre français ni le registre communautaire ni le registre international des marques ne contient de marque déposée ou enregistrée au nom de Monsieur David T. (Annexes 17, 18 et 19).

Enfin, la société YAHOO! INC. entend se prévaloir des nombreuses décisions rendues par l'AFNIC dans le cadre de procédures SYRELI, selon lesquelles l'intérêt à agir des requérants avait été retenu lorsqu'ils étaient titulaires de droits de marques. Ainsi, dans le cadre de la décision de l'AFNIC du 24 janvier 2012 relative au nom de domaine <rexel.fr> (Demande n° FR-2011-00009), le Collège avait retenu l'intérêt à agir de la société REXEL, qui utilisait le terme <rexel> comme marque enregistrée mais aussi comme dénomination sociale.

B. La société YAHOO! INC. immatriculée aux Etats-Unis

La société YAHOO! INC. est une société de droit américain ayant son siège social à Sunnyvale en Californie. Elle est le propriétaire légitime de l'ensemble des marques énumérées ci-dessus. Dans la décision de l'AFNIC du 24 janvier 2012 relative au nom de domaine <sonos.fr> (Demande n° FR-2011-00013), le Collège a constaté que le requérant qui était une société basée aux Etats-Unis avait cependant un intérêt à agir, du fait qu'il revendiquait une marque valable sur le territoire français.

Bien qu'ayant son siège social à l'extérieur de l'Union Européenne, et étant de ce fait inéligible à la réservation d'un nom de domaine en <.fr>, la société YAHOO! INC., titulaire de marques françaises et communautaires, requiert du Collège la reconnaissance de son intérêt à agir à l'encontre de Monsieur David T., Titulaire du nom de domaine <yahoomag.fr>.

II. L'atteinte aux droits de la société YAHOO! INC.

La société YAHOO! INC. affirme à titre principal que l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine <yahoomag.fr> est contraire à l'article 45 CPCE. Ils sont de nature à engendrer un important risque de confusion avec les marques détenues par la société YAHOO! INC., ce qui accentue l'atteinte à la notoriété de ces marques. De plus, l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine <yahoomag.fr> ne peuvent justifier d'aucun intérêt légitime: ils ont été effectués de mauvaise foi.

A. Le risque de confusion et le parasitisme

Les marques communautaires et françaises reproduites en annexe et répertoriées ci-dessus ont toutes été enregistrées et renouvelées entre les années 1995 et 2005, tandis que le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 26 décembre 2007, et renouvelé chaque année à sa date d'anniversaire. Le nom de domaine litigieux est donc postérieur aux marques communautaires et françaises dont est titulaire la société YAHOO! INC. L'enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte à l'article 2.4 de la charte de nommage de l'AFNIC en vigueur au 6 décembre 2011 qui dispose que : « Pour obtenir l'enregistrement d'un terme soumis à examen préalable, le demandeur doit s'assurer que le nom de domaine [...] n'est pas susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle [...] ».

L'antériorité du terme « Yahoo » au bénéfice de la société YAHOO! INC se révèle aussi parallèlement au niveau des nombreux enregistrements de noms de domaine effectués par les sociétés YAHOO! INC. et YAHOO! FRANCE SAS :

<yahoo.com> enregistré en date du 18 janvier 1995 (Annexe 20) YAHOO! INC

<yahoo.hk> enregistré en date du 26 février 2004 YAHOO! INC

<yahoo.co.uk> enregistré en août 1996 YAHOO! INC

<yahoo.net> enregistré en date du 4 novembre 1996 YAHOO! INC

<yahoo.biz> enregistré en date du 27 mars 2002 YAHOO! INC

<yahoo.fr> enregistré en date du 28 avril 2005 YAHOO! INC

[...]

<yahoomusic.fr> enregistré en date du 28 janvier 2005 YAHOO! FRANCE SAS

[...]

Or, le nom de domaine <yahoomag.fr> est identique, ou à tout le moins similaire, au jour de la présente demande, aux marques communautaires et françaises et aux noms de domaines antérieurs de la société YAHOO! INC. (et à ceux de la société française YAHOO! FRANCE SAS). De surcroît, la spécialité du nom de domaine litigieux est identique, à tout le moins similaire, aux marques communautaires de la société YAHOO! INC.

Enfin, nous précisons que les noms de domaine antérieurs susvisés s'inscrivent plus généralement dans le portefeuille de domaines enregistrés par les sociétés YAHOO! INC. et société YAHOO! France SAS en France (Annexes 21).

1. Sur l'identité, à tout le moins la forte similarité des signes en conflit

Le nom de domaine <yahoomag.fr> reprend intégralement et sans modification le terme protégé « Yahoo ». De plus, l'élément « Yahoo », situé en première position dans le radical du nom de domaine litigieux, constitue un terme d'attaque qui dès lors est prédominant dans la compréhension du nom de domaine <yahoomag.fr>.

De plus, visuellement et phonétiquement, le terme « yahoomag » n'est pas assez éloigné du terme « Yahoo » pour écarter la ressemblance entre ces deux termes par rapport à un consommateur moyennement attentif. Le constat d'huissier dressé en date du 21 février 2011 sur requête de la société YAHOO! INC., en page 4 de sa partie « Copies d'écran », le montre bien : la page d'accueil du site internet du nom de domaine litigieux fait nettement apparaître le terme « Yahoo », mis en évidence par le choix de la couleur orange, tandis que le terme « mag », presque éludé, apparaît en italique dans un gris à peine plus foncé que le gris du fond de la page (Annexes 22 et 23). Ceci apparaît aussi nettement dans les captures d'images réalisées grâce à « Way Back Machine », système en ligne d'archive de site internet. D'ailleurs, la capture réalisée en date du 1er février 2009 rend visible, outre la reproduction de la marque « Yahoo », la mention « Yahoo Magazine » (Annexes 24, 25 et 26). Enfin, d'un point de vue conceptuel, les termes « yahoomag » et « yahoo » sont extrêmement proches, sinon identiques.

En tout état de cause, l'ajout du terme générique « mag » au terme « Yahoo » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion, ni à priver de caractère distinctif le terme protégé « Yahoo ».

2. Sur l'identité, à tout le moins la forte similarité des spécialités en conflit

La société YAHOO! INC. a notamment pour activité la mise à disposition du public d'un moteur de recherche gratuit. Ce moteur de recherche apparaît sur la page d'accueil du nom de domaine <yahoo.com>, celle-ci offrant conjointement à l'internaute la possibilité de consulter des actualités en terme de sport, célébrités, politique, etc., mais aussi des vidéos, des articles de fonds sur des thèmes de société, des jeux en ligne. De plus, cette page permet la consultation d'email, de jouer en ligne, de consulter la météo, de faire du shopping, de réserver

des voyages. Elle contient aussi des liens vers les Pages Jaunes, et comporte divers sondages. La page d'accueil du portail Yahoo! a pour titre « Yahoo!@France », le symbole @ indiquant que le signe « Yahoo » est une marque enregistrée. Cette page d'accueil n'est rien d'autre qu'un « webzine », néologisme désignant un « magazine en ligne ». Or, comme chacun sait, le terme « mag », accolé au terme « Yahoo » dans le nom de domaine litigieux, est l'abréviation du mot « magazine », ce qui indique sans conteste que la spécialité du nom de domaine litigieux est bien la même que celle qu'entend désigner les marques communautaires dont est titulaire la société

YAHOO! INC. Il convient de souligner le fait que la société YAHOO! INC. a déjà enregistré des noms de domaines associant le terme « Yahoo » au terme « magazine » (Annexe 27):

- <yahoomagazine.biz> enregistré en date du 7 novembre 2001

- <yahoomagazine.info> enregistré en date du 18 septembre 2001

De surcroît, le constat d'huissier versé au débat est sans équivoque : le nom de domaine litigieux résout vers un site internet qui met en ligne différents thèmes (Banque, Communication, Economie, International, Auto...) relatifs à l'actualité. D'ailleurs, le constat d'huissier mentionne en page 6 de sa partie « Copies d'écran », dans l'article 1 des Conditions Générales d'Utilisation du nom de domaine litigieux, que le nom de domaine <yahoomag.fr> est affilié à « METABACKLINK, [...] outil permettant la publication d'articles ou communiqués de presse ». Les noms de domaines en conflit étant relatifs à une même catégorie de contenu, leurs spécialités sont identiques, ou à tout le moins similaires.

Cette situation de coexistence du nom de domaine <yahoo.com>, protégé par un droit de marque, avec le nom de domaine litigieux <yahoomag.fr>, crée inévitablement un risque de confusion dans l'esprit du public, tant du fait de l'identité, ou à tout le moins de la forte similarité des signes en présence, que du fait de l'identité des spécialités en causes désignées sous ces signes. Ce risque de confusion est donc manifestement de nature à porter gravement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société YAHOO! INC., et celle-ci est donc fondée à demander la cessation du trouble auprès de l'autorité compétente.

B. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire et sa mauvaise foi

En tout état de cause, le choix du terme <yahoomag.fr> lors de son enregistrement comme nom de domaine ne saurait être purement fortuit. Le Titulaire ne pouvait ignorer les droits de propriété intellectuelle que détient la société YAHOO! INC. sur le signe « Yahoo », dans un tel domaine d'activité.

En effet, les marques « Yahoo! » jouissent d'une forte notoriété auprès d'un large public. D'ailleurs, une simple recherche sur le moteur de recherche « Google » donne, au bas mot, plus de 1 150 000 000 résultats (Annexe 28). Sa notoriété est due notamment à l'efficacité de son moteur de recherche, mais aussi à la fourniture d'informations en ligne, sous forme de magazine, accessible au plus grand nombre, en particulier sur le portail de sa page d'accueil <yahoo.com>. La renommée de cette société d'envergure mondiale, est très importante : en 2006 par exemple, YAHOO! INC. n'employait pas moins de 11 400 salariés. Cette société qui a connu une incroyable expansion depuis 17 ans, génère un chiffre d'affaire conséquent, et est cotée au NASDAQ. Son activité a donc justifié l'enregistrement tant de marques communautaires que de marques internationales. D'ailleurs, la société YAHOO! INC. est tellement connue qu'un article sur le fameux site <wikipedia.fr> lui est entièrement consacré (Annexe 29).

Ainsi, l'attitude du Titulaire du nom de domaine litigieux, en se situant dans le sillage de la société YAHOO! INC. par l'enregistrement d'un nom de domaine identique, ou à tout le moins fortement similaire à la marque déposée « Yahoo! », traduit sa volonté de profiter de la renommée de la société

YAHOO! INC., chèrement acquise à force d'investissements prolongés dans le temps depuis sa création, et caractérise ainsi un comportement frauduleux. Le but avoué de Monsieur David T. est peut-être de revendre au plus offrant un nom de domaine comportant le terme notoirement connu « Yahoo ». Il est plus probable que le site internet associé au nom de domaine litigieux soit plutôt destiné à générer du trafic. En effet, Monsieur David T. n'est-t-il pas dirigeant de la société METABACKLINKS, dont l'activité est l'amélioration du référencement de sites internet (Annexes 30 et 31) ? Ce choix délibéré d'utiliser le terme « Yahoo » dans le nom de domaine <yahoomag.fr> aura inévitablement pour conséquence la dilution de la marque « Yahoo! » ainsi que la perte de son pouvoir attractif, la marque « Yahoo! », au demeurant, jouissant d'une forte distinctivité par rapport à l'activité qu'elle protège, tant elle est originale. L'utilisation du terme « Yahoo » dans le nom de domaine <yahoomag.fr> constitue dès lors un trouble à la

jouissance et à l'exploitation paisible de la marque « Yahoo! », et la réservation du nom de domaine litigieux par Monsieur David T. est de nature à priver la société YAHOO! INC., son détenteur légitime, de réserver pour son compte ce nom de domaine.

De plus, la base de données de l'INPI ne donne aucun résultat au nom de David T. en tant que déposant de marque. Ce dernier n'est donc nullement fondé à invoquer un quelconque intérêt légitime sur base d'un droit de propriété intellectuelle sur le terme « Yahoo ». Bien au contraire, l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine <yahoomag.fr> doit être considéré comme une usurpation tant de la marque que de la raison sociale de la société YAHOO! INC. Cette usurpation est accentuée par le fait qu'une recherche sur le moteur de recherche Google, en tapant <yahoomag.fr>, donne le nom de domaine litigieux en premier résultat, auquel s'ajoute les mentions « Yahoo mag, Site officiel. En continu, analysez l'info Internet », ou encore « Yahoo mag, Webzine officiel. A la Une analysez les infos non stop » (Annexe 32). Ici, le terme « Yahoo » apparaît nettement séparé du terme « mag ». Ces mentions conduiront inmanquablement le Collège à écarter définitivement toute esquisse de bonne foi de la part du Titulaire du nom de domaine litigieux qui a cherché à profiter de la renommée des marques «Yahoo! ». De la même manière, au vu de ce qui précède, aucun intérêt légitime de la part du Titulaire ne saurait justifier l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

III. Mesure de réparation sollicitée

Il est indiqué à titre informatif que la société YAHOO! INC. a déjà porté plusieurs litiges similaires devant le National Arbitration Forum dans le cadre de résolution de litiges sur des noms de domaine reproduisant la marque « Yahoo ! », et dont les décisions ont été rendues en faveur du Requérant :

- Décision du 12 mars 2012 : <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1427841.htm>

- Décision du 13 mars 2012 : <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1425454.htm>

- Décision du 16 mars 2012 : <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1428038.htm>

Comme il est vraisemblablement difficile de croire en l'intérêt légitime ou à la bonne foi du Titulaire du nom de domaine litigieux, la société YAHOO! INC. est fondée à requérir du Collège le prononcé d'une mesure de réparation à l'encontre du Titulaire.

En tout état de cause, si une société américaine justifiant d'un intérêt à agir, constitué par la violation de son droit sur les marques qu'elle détient en France, est fondée à tenter une procédure SYRELI, elle ne saurait pour autant prétendre à la transmission à son bénéficiaire propre du nom de domaine litigieux.

Toutefois, si par cas, le Collège validait la présente plainte, la société YAHOO! INC. serait fondée, à demander la transmission du nom de domaine litigieux au bénéfice d'une des sociétés du groupe YAHOO! établie dans l'Union Européenne, sous réserve de justifier des liens unissant ces sociétés (Annexes 33 et 34). Cette solution présenterait en effet l'avantage d'éviter une nouvelle réservation du nom de domaine litigieux, postérieurement à l'exécution d'une décision de suppression.

Il se trouve que la société YAHOO! INC. est une société du groupe international YAHOO!, au sein duquel figure notamment la société française YAHOO! FRANCE SAS, et qu'elle concède à cette société française le droit d'utiliser le terme « Yahoo ! » à titre de nom de domaine, sur le fondement de ses droits sur la marque « Yahoo ! » (Annexe 33, 34 et 35). La société YAHOO! FRANCE SAS exploite particulièrement ces marques sur le territoire français par un usage intensif, conférant ainsi au signe protégé un grand pouvoir distinctif ainsi qu'une forte renommée auprès du grand public.

A ce titre, la société YAHOO! INC. sollicite du Collège la transmission du nom de domaine <yahoomag.fr> au bénéfice de la société française YAHOO! FRANCE SAS.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'AFNIC.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du 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 :

A. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <yahoomag.fr> est similaire :

- Aux marques de la société YAHOO ! INC. à savoir :
 - La marque française « Yahoo! » enregistrée le 5 octobre 1995 sous le numéro 95591167 protégée dans les classes numéro 9, 16, 35, 38 et 41 dont les produits et services sont notamment les suivants : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, périodiques, etc. ;
 - La marque communautaire « Yahoo! » enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 3949088 protégée dans les classes numéro 35, 37, 40, 43, 44 et 45 dont les produits et services sont notamment les suivants : Fourniture d'informations en matière d'emploi, de construction et de réparation de bâtiments, sur le paysagisme, l'astrologie etc. ;
 - La marque communautaire « Yahoo! » enregistrée le 20 juillet 2001 sous le numéro 2309904 protégée dans les classes numéro 9, 12 et 28 dont les produits et services sont notamment les suivants : produits électroniques, véhicules, jouets et jeux etc. ;
 - La marque communautaire « Yahoo! » enregistrée le 14 septembre 2000 sous le numéro 1854215 protégée dans les classes numéro 9, 16 et 36 dont les produits et services sont notamment les suivants : logiciels informatiques dans le domaine du commerce financier, publications concernant le commerce financier etc. ;
 - La marque communautaire « Yahoo! » enregistrée le 12 février 1999 sous le numéro 1076181 protégée dans les classes numéro 9, 16, 35, 39, 41 et 42 dont les produits et services sont notamment les suivants : matériel informatique et logiciels, conseil en gestion d'entreprises, services informatiques etc. ;
 - La marque communautaire « Yahoo! » enregistrée le 28 novembre 1997 sous le numéro 693127 protégée dans les classes numéro 3, 20, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 39 et 42 dont les produits et services sont notamment les suivants : cosmétiques et produits de soins personnels, meubles, viande et aliments traités etc. ;

- Aux noms de domaine de la société YAHOO ! INC. et notamment aux noms de domaine <yahoo.com> enregistré le 18 janvier 1995, <yahoomagazine.biz> enregistré le 7 novembre 2001, <yahoomagazine.info> enregistré le 18 septembre 2001.

- A la dénomination sociale du Requéant à savoir la société YAHOO ! INC.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <yahoomag.fr> est similaire à la marque « YAHOO » du Requéant car il reprend d'une part le terme « YAHOO » et d'autre part le terme « MAG » diminutif du mot « MAGAZINE », qui correspond aux activités proposées par le Requéant.

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

B. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a constaté que :

- le Requéran, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr et n'est donc pas disposée à demander la transmission du nom de domaine <yahoomag.fr>.
- la demande de transmission est au bénéfice de la société française YAHOO ! France SAS.
- Le lien juridique entre le Requéran et YAHOO ! France SAS a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <yahoomag.fr> est similaire aux marques antérieures détenues par le Requéran, la société YAHOO ! INC ; Et notamment, la marque française « YAHOO ! » déposée le 5 octobre 1995 sous le numéro 95591167.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société YAHOO ! INC.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège a constaté que le le Titulaire du nom de domaine <yahoomag.fr> n'est dépositaire d'aucune marque en vigueur en France.

- Sur la mauvaise foi

Le Collège a constaté que :

- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <yahoomag.fr> utilise le terme « YAHOO » à plusieurs reprises et à divers endroits dudit site internet ;
- Le Requéran a apporté la preuve que la marque « YAHOO » détenue par ce dernier est une marque de renommée nationale, connue du grand public.
- Le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence de la marque « YAHOO » et de la société YAHOO ! France SAS.
- La page écran fournie par le Requéran montre que le site vers lequel renvoie le nom de domaine <yahoomag.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéran. On peut citer à titre d'exemple les liens « Actualité », « Culture, Arts, Livres », « Banques, Finance » etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <yahoomag.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société YAHOO ! Inc en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le

nom de domaine < yahoomag.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine < yahoomag.fr> au profit de la société YAHOO ! France SAS.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 27 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Marine CHANTREAU

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL

