



DÉCISION DE L'AFNIC

allpsg.fr

Demande n° FR-2012-00233

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL

Le Titulaire du nom de domaine : La société Andrzej Wegrzyn

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : allpsg.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 décembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 20 décembre 2012

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 26 octobre 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 9 novembre 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 13 décembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <allpsg.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 :

- Extrait Kbis de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL immatriculée le 5 juillet 1991 sous le numéro 382 357 721 au R.C.S. de PARIS ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <psg.fr> enregistré le 6 mai 1999 par le Requérant ;
- Copie des catalogues officiels de produits dérivés du Requérant des saisons 2006/2007, 2007/2008 ;
- Notice complète de la marque française « PSG PARIS SAINT-GERMAIN » déposée le 4 mars 1992 sous le numéro 92408592 par le Requérant et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque internationale « PSG PARIS SAINT-GERMAIN » déposée le 27 mai 1994 sous le numéro 620085 par le Requérant et dûment renouvelée, sous priorité de la marque « PSG PARIS SAINT-GERMAIN » déposée le 4 mars 1992 sous le numéro 92408592 ;
- Notice complète de la marque française « PSG PARIS SAINT-GERMAIN » déposée le 3 mai 1996 sous le numéro 96624066 par le Requérant et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « www.PSG.fr » déposée le 21 mai 1999 sous le numéro 99793425 par le Requérant et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « www.PSG.fr » déposée le 21 mai 1999 sous le numéro 99793427 par le Requérant et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « PSG » déposée le 29 avril 2009 sous le numéro 3647436 par le Requérant ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire « PARIS SAINT-GERMAIN 1970 » visant la France, déposée le 24 juillet 1996 sous le numéro 000313981 ;
- Copies d'écrans de pages du site internet officiel du Requérant à savoir www.psg.fr et notamment des pages suivantes :

- « Accueil » ;
- « Boutique » ;
- L'actualité du site.
- Copie du procès-verbal de constat daté du 8 octobre 2012 du contenu des pages internet accessibles à l'adresse allpsg.fr ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <allpsg.fr> ;
- Copie du courrier de mise en demeure daté du 1 juin 2012, adressé au Titulaire du nom de domaine par les conseils du Requérant, dans lequel il est demandé de cesser l'exploitation du site internet www.allpsg.fr ;
- Copie de l'Avis de réception de la Poste « Non Réclamé » ;
- Copie du courriel adressé par les conseils du Requérant au Titulaire daté du 4 juin 2012 ainsi que le retour courriel « Mailer-Daemon » ;
- Copie du courrier de mise en demeure daté du 17 juillet 2012 adressé au Titulaire du nom de domaine par les conseils du Requérant, dans lequel il est demandé la transmission du nom de domaine, à défaut sa radiation ;
- Copie de l'Avis de réception de la Poste « Non Réclamé » ;
- Copie du courriel adressé par les conseils du Requérant au Titulaire daté du 12 juin 2012;
- Copie de la décision n° D2010-0614 rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI concernant le nom de domaine <all-rapishare.com>;
- Copie de la décision <nouslibertins.fr> FR-2012-00043 rendue par l'Afnic le 2 avril 2012;
- Résultats émanant d'une étude IPSOS auprès de 5083 personnes se déclarant intéressées par le football sur les thèmes suivants :
 - Les clubs emblématiques de Ligue 1 ;
 - Les clubs auxquels on pense spontanément.
- Diverses coupures de presse relatives au PSG.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«I. LES FAITS

La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL gère les activités professionnelles du club de football du PSG, club prestigieux fort d'un palmarès national et européen, et a ainsi pour cœur de métier la compétition sportive, les activités de vente de billets, de sponsoring, de produits et services dérivés notamment audiovisuels, et ce toujours en relation avec le football (annexe 1).

La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL a réservé le nom de domaine www.psg.fr qui permet l'accès au site Internet officiel du club du football PSG qu'elle exploite (annexe 2).

La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL assure en outre la diffusion et la promotion de divers produits dérivés revêtus des marques dénominatives et figuratives lui appartenant, dont des vêtements de sport (annexe 3).

La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL est ainsi propriétaire de plusieurs marques PSG (annexe 4), et notamment de:

- La marque française semi-figurative PSG Paris Saint-Germain déposée le 4 mars 1992 et enregistrée sous le n° 92.408.592 qui désigne les produits et services des classes 9, 14, 16, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37 à 45;
- La marque internationale semi-figurative PSG Paris Saint-Germain déposée le 27 mai 1994 et enregistrée sous le n° 620.085 qui désigne les produits et services des classes 9, 25,35 et 41;
- La marque française semi-figurative PSG Paris Saint-Germain déposée le 3 mai 1996 et enregistrée sous le n° 96.624.066 qui désigne les produits et services des classes 3, 18 et 21;
- La marque française semi-figurative www.psg.fr déposée le 21 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99.793.427 qui désigne les produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, et 41;

- La marque française semi-figurative www.psg.fr déposée le 21 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99.793.425 qui désigne les produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, et 41;
- La marque française verbale PSG déposée le 29 avril 2009 enregistrée sous le n° 3.647.436 qui désigne les produits et services des classes 25, 28 et 41 ;
- la marque semi-figurative communautaire PARIS SAINT GERMAIN déposée le 24 juillet 1996 et enregistrée sous le n° 313.981 en classes 25, 28 et 41.

Ces marques sont exploitées par la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL pour l'intégralité des produits et services qui y sont visés, et ce notamment sur le site accessible par le nom de domaine www.psg.fr lui appartenant (annexe 5).

Ces marques bénéficient d'une notoriété incontestable du fait de la réputation et de la connaissance par le public du club de football PARIS SAINT-GERMAIN, habituellement dénommé PSG, soit l'un des clubs de football les plus prestigieux dans le monde. La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL jouit donc sur ses marques de droits privatifs établis et protégés par les dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle qui l'habilitent à s'opposer à toute atteinte susceptible de leur être portée par quiconque, à quelque titre que ce soit.

La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL a constaté qu'est exploité, via le nom de domaine www.allpsg.fr, un site parking proposant des liens vers des sites internet sur lesquels sont commercialisés des articles de sport en lien avec le monde du football. Le site www.allpsg.fr présente également d'autres liens commerciaux vers des sites internet de sociétés tierces et sans relation avec le monde du football, ce qui révèle un usage à des fins commerciales du nom de domaine par son titulaire.

Ce nom de domaine est réservé par M. W. (annexe 6).

La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL a donc adressé les 1er juin et 12 juillet 2012, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier de mise en demeure RAR doublé d'un mail à Monsieur W. afin de l'informer de ses droits antérieurs sur les marques PSG et lui demander en conséquence le transfert volontaire du nom de domaine www.allpsg.fr, réservé en fraude de ses droits (annexe 7).

Monsieur W. n'a jamais répondu à ces courriers, ni retiré ses courriers RAR et reste indiqué comme le titulaire du nom de domaine www.allpsg.fr qui est toujours exploité. La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL a donc fait dresser un procès verbal de constat d'huissier sur Internet le 8 octobre 2012 (annexe 8).

Elle est aujourd'hui contrainte de déposer la présente plainte pour obtenir le transfert du nom de domaine www.allpsg.fr.

II. L'ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.45-2 DU CPCE

A. Le nom de domaine porte atteinte aux droits invoqués par le requérant :

Le requérant est titulaire d'une marque PSG purement verbale et de nombreuses marques au sein desquelles le sigle PSG apparaît comme dominant et attractif compte tenu de sa taille et de sa position d'attaque.

Le sigle PSG constitue le seul élément composant le nom de domaine www.psg.fr. En l'espèce, le nom de domaine contesté reprend dans son intégralité le signe parfaitement arbitraire PSG.

Il est simplement ajouté au terme PSG le mot anglais « all » qui est aisément compris du public anglophone et non anglophone comme signifiant « tout ».

Dès lors la dénomination « allpsg » sera comprise sans difficulté par le public comme signifiant « Tout le PSG » ou « Tout sur le PSG ».

L'adjonction du terme « all » au sigle PSG ne fait donc pas perdre à ce dernier son caractère attractif et prédominant au sein du nom de domaine www.allpsg.fr, qui apparaît de ce fait comme l'imitation des marques PSG et du nom de domaine appartenant au requérant.

C'est en ce sens que s'est prononcé à plusieurs reprises le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI (annexe 9).

Or, le site accessible par le nom de domaine www.allpsg.fr incriminé est un site qui permet le renvoi à des sites Internet qui proposent des produits directement concurrents de ceux exploités sous les marques de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL comme par exemple le site de la société FOOT CENTER.

En exploitant ce site, le défendeur profite en réalité de la réputation de ces marques PSG pour détourner les internautes, et s'assurer des gains indus grâce aux liens sponsorisés contenus sur ce site.

Un tel usage est sanctionné par l'AFNIC comme par exemple dans l'affaire où l'expert a ordonné le transfert du nom de domaine www.nouslibertins.fr identique à la marque antérieure NOUSLIBERTINS dès lors que ce nom de domaine permettait l'accès à des liens hypertextes correspondant à des sites internet en référence à l'activité du requérant (annexe 10).

En outre, un tel usage porte atteinte aux droits de marques du requérant quels que soient les produits ou services proposés dans la mesure où la marque PSG constitue incontestablement une marque notoire.

Ainsi un sondage réalisé par l'institut IPSOS en 2011/2012 montre que le PSG apparaît en deuxième position en réponse à la question suivante posée à un ensemble de personnes intéressées par le football : « Lorsque vous pensez aux clubs de football professionnels français à quels clubs pensez-vous spontanément ? » et en troisième position en réponse à la question : « Quels sont d'après vous les clubs les plus emblématiques du championnat de France de Ligue 1 ? » (annexe 11).

D'après une étude TNS SPORT réalisée en 2012, on constate que le PSG apparaît en première position en termes de visibilité des clubs de football toutes compétitions confondues (annexe 12).

Le nom PSG est en outre très régulièrement cité dans la presse nationale, sportive mais également généraliste, ainsi que sur les divers médias radios et télévisés (annexe 13).

Cette notoriété de la marque PSG est le fruit d'investissements importants réalisés par son titulaire pour la promotion de sa marque, qui se sont traduits pour la saison 2011/2012 par :

- l'affichage de campagnes publicitaires en Ile de France à hauteur de 3.800 affiches sur le réseau JC DECAUX et 2.000 affiches sur le réseau INSERT ;
- 17 parutions publicitaires dans le quotidien L'EQUIPE et 17 dans le quotidien LE PARISIEN ;
- 30 campagnes publicitaires diffusées équitablement sur les radios RMC et SKYROCK.
- La marque PSG est ainsi connue d'une partie significative du public indépendamment des produits ou services qu'elle désigne.

Il y a donc en l'espèce non seulement une similarité incontestable entre les signes en cause et une identité entre les produits et services en comparaison, mais il y a en outre en l'espèce une atteinte à la notoriété des marques revendiquée et ce quels que soient les produits ou services proposés sur le site www.allpsg.fr.

Le risque de confusion est donc inévitable, les internautes étant nécessairement amenés à penser que le site www.allpsg.fr est exploité par la société PARIS SAINT-GERMAIN ou lui est affilié.

B. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache :

Le défendeur n'a aucun lien avec la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et aucune autorisation ne lui a été donnée par cette dernière pour réserver à quelque titre que ce soit le nom de domaine www.allpsg.fr .

Le défendeur n'a ainsi jamais été autorisé de manière expresse ou autre à faire usage à quelque titre que ce soit des marques PSG.

Le défendeur ne bénéficie d'ailleurs d'aucun droit de marque ou autre signe distinctif constitué de la dénomination PSG.

Il en résulte que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine www.allpsg.fr.

C. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Il est manifeste que le nom de domaine litigieux a été réservé par le défendeur dans l'unique but de détourner les internautes souhaitant obtenir des renseignements sur le PSG, ce que confirme son exploitation.

Les marques du requérant sont bien connues et même notoires et le défendeur ne pouvait ignorer que leur reprise à des fins commerciales, qui plus est pour assurer la promotion et la vente de produits et services identiques à ceux visés à leur libellé, n'était pas autorisée ; Le site présente également des liens sponsorisés sans relation aucune avec le football, ni même le sport en général révélant le caractère principalement mercantile du site (pièce 8). Le défendeur, qui n'avait donc aucun droit ou intérêt légitime sur ce terme déjà réservé avant lui à titre de marque et de nom de domaine, l'a choisi afin de créer la confusion et générer un trafic vers son site internet qui lui permet de réaliser des gains grâce à la publicité qui y est présentée. Dès lors, l'enregistrement et l'exploitation du domaine litigieux sont réalisés de manière illicite et déloyale afin de tirer indûment profit de la notoriété des marques du requérant. En réservant un nom de domaine qui reprend intégralement le signe constituant l'élément principal des marques appartenant au requérant, le défendeur cherche à détourner, à des fins manifestement lucratives, le public qui veut se renseigner sur la société PSG et ses activités. Un tel usage est condamnable et justifie que le requérant sollicite le transfert du nom de domaine www.allpsg.fr à son profit.»

Le Requéant 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 :

i. 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 <allpsg.fr> est similaire :

- Aux marques détenues par le Requéant et notamment à la marque française « PSG » déposée le 29 avril 2009 sous le numéro 3647436 par le Requéant ;
- Au nom de domaine <psg.fr> enregistré le 6 mai 1999 par le Requéant.

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

ii. 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 <allpsg.fr> est composé de la marque « PSG » et de l'adjonction d'un terme anglais « all » communément utilisé et aisément compris par le public comme signifiant « tout » .

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

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 qu'il ne peut pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège constate que :

- le Requéran, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL est titulaire de la marque française antérieure « PSG » déposée le 29 avril 2009 sous le numéro 3647436, dûment renouvelée depuis et notamment exploitée pour des produits et services de vêtements, chaussures, [...] organisation de compétitions sportives etc. ;
- La page écran fournie par le Requéran montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <allpsg.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 « Maillot foot », « Boutique club foot », « Psg » etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <allpsg.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL 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 <allpsg.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <allpsg.fr> au profit du Requéran.

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 13 décembre 2012.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

