



DÉCISION DE L'AFNIC

téléstar.fr

Demande n° FR-2013-00348

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : M. Evgenij B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : téléstar.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 juillet 2012

Date d'anniversaire du nom de domaine : 3 juillet 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 5 avril 2013 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 18 avril 2013.

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 16 mai 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <téléstar.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 :

- Extrait Kbis de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE immatriculée le 30 mars 2004 sous le numéro 452 791 262 au R.C.S. de Nanterre ;
- Délégation de pouvoir donnée à Mme Céline P. par M. Ernesto M., en sa qualité de président de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE ;
- Certificat de renouvellement daté du 11 septembre 2008 de la marque communautaire « TELE STAR » enregistrée le 5 mai 1988 sous le numéro 523 681 par le Requéant sous priorité de la marque française numéro 1 444 001 ;
- Certificat de renouvellement du 17 janvier 2008 de la marque française « TELE STAR » enregistrée le 8 janvier 1988 sous le numéro 1 444 001 par le Requéant ;
- Certificat de renouvellement du 12 février 2009 de la marque française semi-figurative « TELE STAR T » enregistrée le 10 février 1989 sous le numéro 1 513 895 par le Requéant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <téléstar.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 3 juillet 2012 ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéant à savoir :
 - <telestarmobile.fr> enregistré le 18 avril 2011 ;
 - <telestarmobile.com> enregistré le 18 avril 2011 ;
 - <telestaretmoi.com> enregistré le 10 août 2010 ;
 - <telestar.mobi> enregistré le 18 avril 2011 ;
 - <telestar.fr> enregistré le 24 juillet 2000 ;
- Courriel daté du 11 septembre 2012 émanant du Titulaire du nom de domaine proposant au Requéant de disposer du nom de domaine moyennant rémunération ;
- Courriel envoyé au Requéant le 9 mars 2013, transférant le courriel du 11 septembre 2012 précédemment reçu ;
- Déclaration sur l'honneur du requérant concernant le nombre de parutions, tirages et diffusion en France et à l'étranger du magazine Télé Star ;

- Résultats des sondages effectués par le Requéran pendant l'année 2012.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Le nom de domaine litigieux 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 (article L45-2 du Code des postes et des communications électronique).

Il y a quelques semaines, le Titulaire est entré en contact avec la Requéran afin de lui revendre le nom de domaine <téléstar.fr>.

1. Rappel des faits

La Requéran, la société MONDADORI MAGAZINES France est un éditeur de magazines destinés au grand public. A ce titre, elle publie notamment le magazine « TELE STAR », magazine de presse télé principalement destiné à un public féminin, diffusé à plus d'un million d'exemplaires par semaine, leader des magazines TV en France.

A ce titre, la Requéran est notamment titulaire des marques suivantes :

- Marque française semi-figurative « TELE STAR T » n° 1 513 895 enregistrée auprès de l'INPI le 10 février 1989, dûment renouvelée le 12 février 2009 ;
- Marque française dénomminative « TELE STAR », n° 1 444 001 enregistrées auprès de l'INPI le 8 janvier 1988, dûment renouvelée le 17 janvier 2008 ;
- Marque internationale dénomminative « TELE STAR » n°523 681, enregistrée auprès de l'OMPI le 5 mai 1988 dûment renouvelée le 5 mai 2008.

La Requéran exploite depuis plusieurs années le site internet « TELE STAR » dédié au magazine éponyme, situé à l'adresse url www.telestar.fr. Le Requéran est notamment titulaire des noms de domaine suivants :

- <telestar.fr> déposé le 24/07/2000
- <telestar.mobi> déposé le 18/04/2012

Et les déclinaisons suivantes

- <telestaremoi.com> déposé le 10/08/2010
- <telestarmobile.com> déposé le 18/04/2011
- <telestarmobile.fr> déposé le 18/04/2008

Le Titulaire a procédé à la réservation du nom de domaine <téléstar.fr> le 3 juillet 2012 à 15h27, soit un peu plus d'une heure après l'ouverture à l'enregistrement à tous des noms de domaine comportant des accents. En agissant ainsi, le Titulaire a privé la Requéran d'un nom de domaine potentiellement utile à son activité.

2. Intérêt à agir

La Requéran est titulaire des marques dénomminative et semi-figurative « TELE STAR » en France et à l'internationale, marques régulièrement enregistrées, renouvelées et exploitées de façon intensive, tant dans l'édition papier du magazine « TELE STAR » que dans l'exploitation du site internet « TELE STAR », et jouit entre autre, d'une renommée que le Titulaire ne peut ignorer.

De plus la Requéran est titulaire du nom de domaine <telestar.fr> qui est quasiment identique au nom de domaine <téléstar.fr>.

Dans la mesure où les droits de la Requéran sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine <téléstar.fr>, elle a donc un intérêt à agir.³ L'atteinte aux droits de propriété

intellectuelle de la Requérante

L'enregistrement du nom de domaine <téléstar.fr> et son utilisation non autorisée par la Requérante porte incontestablement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Enfin, le Titulaire a procédé à la réservation du nom de domaine <téléstar.fr> le 3 juillet 2012 à 15h27, soit un peu plus d'une heure après l'ouverture à l'enregistrement à tous des noms de domaine comportant des accents. En agissant ainsi, le Titulaire a privé la Requérante d'un nom de domaine potentiellement utile à son activité.

Il est manifeste que la rapidité avec laquelle le Titulaire a procédé au dépôt du nom de domaine <téléstar.fr>, que ce dernier n'avait pas l'intention de l'exploiter sans tirer profit de la renommée de la marque « TELE STAR ».

4. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime notamment parce qu'il n'utilise pas ce nom de domaine dans le cadre d'une offre de bien ou de service, qu'il n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine et qu'il fait un usage commercial en tentant de le revendre à la Requérante.

5. La mauvaise foi caractérisée du titulaire du nom de domaine litigieux

Le Titulaire a manifestement agi de mauvaise foi en déposant le nom de domaine <téléstar.fr> puis en tentant de le revendre à la Requérante. Le Titulaire ne peut contester ni l'existence, ni la notoriété du site internet « TELE STAR » et a foriori ses droits sur ses éléments de propriété intellectuelle, dans la mesure où la proposition de vente du nom domaine <téléstar.fr> (mail du 9 mars 2013) précise le nombre de recherches uniques par mois sur google.com du nom de domaine <telestar.fr> appartenant à la Requérante et le nombre de de recherches uniques par mois du nom de domaine <téléstar.fr>. En outre le Titulaire souligne le fait que le nom de domaine <téléstar.fr> « collerait » avec le logo de la Requérante. Ces « arguments commerciaux » ne font que qu'étailler la mauvaise foi du Titulaire.

6. Mesure de réparation demandée

Ainsi, au vu de ce qui précède, la Requérante demande le transfert du nom de domaine <téléstar.fr> à son profit.».

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,

i. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Similaire à la marque française semi-figurative « TELE STAR T » enregistrée par le Requérant le 10 février 1989 sous le numéro 1 513 895 et dûment renouvelée ;
- Quasi identique à la marque française « TELE STAR » enregistrée par le Requérant le 8 janvier 1988 sous le numéro 1 444 001 et dûment renouvelée ;
- Similaire aux noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <telestarmobile.fr> enregistré le 18 avril 2011 ;
 - <telestarmobile.com> enregistré le 18 avril 2011 ;
 - <telestaremoi.com> enregistré le 10 août 2010 ;
 - <telestar.mobi> enregistré le 18 avril 2011 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <telestar.fr> enregistré le 24 juillet 2000 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <téléstar.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « TELE STAR » enregistrée le 8 janvier 1988 sous le numéro 1 444 001 par le Requérant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant dispose de droits de propriété intellectuelle et notamment sur la marque française « TELE STAR » enregistrée le 8 janvier 1988 sous le numéro 1 444 001 ;
- Le nom de domaine a été enregistré le 3 juillet 2012, jour de l'ouverture des enregistrements des noms de domaine « IDN » ;
- Le 11 septembre 2012, soit seulement 2 mois après l'enregistrement, le Titulaire du nom de domaine propose au Requérant de disposer du nom de domaine moyennant rémunération ;

- Le 9 mars 2013, le Titulaire réitère sa proposition de vente auprès du Requéant ;
- Le Titulaire n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir une exploitation effective du nom de domaine <téléstar.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <téléstar.fr> principalement en vue de le vendre au Requéant, lequel dispose d'un droit reconnu, et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve 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 <téléstar.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 <téléstar.fr > au profit du Requéant.

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 16 mai 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :

Floriane DUEL