



DÉCISION DE L'AFNIC

facebookpay.fr

Demande EXPERT-2020-00774

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Facebook, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <facebookpay.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 novembre 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nomage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 29 mai 2020 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'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 8 juin 2020.

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

Le 3 juillet 2020, le Centre a nommé Fabrice Bircker (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 le 15 juillet 2020

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <facebookpay.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** Copie des données Whois relatives au nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 2** Capture d'écran de la page d'accueil du site Internet de Facebook disponible à l'adresse « www.facebook.com » ;
- **Annexe 3** Articles et extraits de sites Internet (notamment issus de Wikipedia.org et Alexa.com) relatifs au Requérant et à ses services, en français et en anglais (le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté) ;
- **Annexe 4** Extraits du site Internet du Requérant relatif à Facebook Pay disponible à l'adresse suivante <https://pay.facebook.com/> et articles de presse (provenant notamment des sites Internet Lefigaro.fr et France24.com) ainsi qu'extraits de blogs, (avec le cas échéant une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté), tous traitant dudit service Facebook Pay ;
- **Annexe 5** Présence du Requérant sur les réseaux sociaux (extraits des sites Internet Facebook.com, Youtube.com, Twitter.com et LinkedIn.com) ;
- **Annexe 6** Captures d'écran du site Internet associé au nom de domaine, du test de redirection et du site Internet Dan.com où le nom de domaine est mis en vente (accessible à l'adresse <https://dan.com/fr-fr/buy-domain/facebookpay.fr>) ;
- **Annexe 7** Copie des données Whois relatives à certains noms de domaine enregistrés par le Titulaire du nom de domaine (i.e. <facebookpay.tw>, <americanvintage.cn>, <courtepaille.cn>, <defursac.tw>) faisant apparaître son nom ou son adresse email (le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté) ;
- **Annexe 8** Copies de certaines décisions ordonnant le transfert aux requérants de noms de domaine enregistrés par le Titulaire du nom de domaine, avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté ;
- **Annexe 9** Copie des données Whois de certains noms de domaine incorporant la marque FACEBOOK enregistrés par le Requérant ;
- **Annexe 10** Extraits des bases de données de l'INPI et de l'EUIPO relatifs aux marques invoquées par le Requérant ;
- **Annexe 11** Extrait du certificat de constitution de la société Facebook, Inc., informations concernant la société Facebook, Inc. issues du site Internet de la Division des sociétés

de l'Etat du Delaware et informations concernant la société Facebook Ireland Limited provenant du bureau d'immatriculation des sociétés irlandais, et extraits des rapports annuels de Facebook, Inc. et Facebook Ireland Limited datant de 2019 et 2018 respectivement justifiant le lien juridique entre ces deux sociétés, avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté ;

- **Annexe 12** Copies des décisions PARL EXPERT 2019-00503 concernant le nom de domaine <github.fr> et PARL EXPERT 2020-00750 relative au nom de domaine <facebooker.fr> ;
- **Annexe 13** Article publié dans le quotidien Le Monde consacré au créateur de mode C.K. ;
- **Annexe 14** Copie de la décision PARL EXPERT 2017-00102 relative au nom de domaine <thqNordic.fr> ;
- **Annexe 15** Capture d'écran du site Internet <https://www.laposte.fr/particulier/outils/tester-une-adresse> faisant apparaître l'adresse du Titulaire renseignée dans la base de données Whois, corrigée.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« Le Requéran, Facebook, Inc. (ci-après « **Facebook** ») est une société de droit américain qui a acquis et développé une forte renommée sur le marché des réseaux sociaux, offrant notamment des prestations d'échange d'informations et de partage de photos destinées aux particuliers. Fondé en 2004, Facebook a d'abord été réservé aux étudiants de l'université Harvard avant de s'ouvrir à d'autres universités américaines puis devenir accessible à tous en septembre 2006. La société Facebook est présente dans 70 pays et emploie plus de 37 000 collaborateurs dans le monde. Facebook est disponible dans 107 langues, dont le français qui fut l'une des premières langues dans laquelle Facebook a été traduit.

Depuis sa création, Facebook a renforcé d'année en année sa position de leader des réseaux sociaux, en France comme dans le monde. En septembre 2015, il y avait 1,49 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde dont 30 millions en France. Aujourd'hui, Facebook compte 2,38 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde (1,66 milliards depuis un mobile), près de 35 millions en France (environ 31 millions depuis un mobile).

Le site internet de Facebook, disponible à l'adresse www.facebook.com (**Annexe 2**), est le 4ème site le plus visité dans le monde et le 6ème en France, selon les statistiques d'Alexa. L'application mobile de Facebook est également l'une des dix applications les plus téléchargées en France selon la société d'analyse des données du marché du mobile App Annie.

La marque FACEBOOK jouit d'une notoriété considérable et fait partie des 100 marques les plus puissantes au monde, figurant au 14ème rang selon le classement "Best Global Brand 2019" effectué par Interbrand.

Des articles relatifs au Requéran disponibles en langues française et anglaise (le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté) présentant les services de Facebook ainsi que les statistiques susmentionnées sont joints en **Annexe 3**.

Le 12 novembre 2019, Facebook a annoncé le lancement de son service de paiement, Facebook Pay, compatible avec l'ensemble de ses applications Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. D'abord disponible aux Etats-Unis, Facebook Pay est aujourd'hui progressivement déployé dans plusieurs autres pays. Bien que ce service ne soit pas encore utilisable en France, de nombreux articles de presse ou blogs sont parus en français dès le jour de l'annonce de son lancement. Le site internet du Requéran relatif à Facebook Pay est disponible en anglais et accessible à l'adresse suivante : <https://pay.facebook.com/>.

Des extraits de ce site internet ainsi que des articles de presse ou blogs relatifs à Facebook

Pay sont joints en **Annexe 4**, le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté.

Le Requéran assure également sa présence sur les réseaux sociaux aux moyens des pages internet suivantes :

- <https://www.facebook.com/facebook>
- <https://twitter.com/facebook>
- <http://www.youtube.com/facebook>
- <http://www.linkedin.com/company/facebook>

Une capture d'écran de ces pages est jointe en **Annexe 5**.

Afin d'assurer la protection de ses droits de propriété intellectuelle, le Requéran a procédé à l'enregistrement de nombreuses marques comprenant le terme FACEBOOK comme indiqué ci-dessous.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine incorporant la marque FACEBOOK, notamment <facebook.fr> (France) ou correspondant à son service de paiement Facebook Pay, comme <facebookpay.com>, tel que détaillé ci-dessous.

Le Nom de Domaine, le site internet associé et le Titulaire du Nom de Domaine :

Le Nom de Domaine a été enregistré auprès du bureau d'enregistrement 1API GmbH par Monsieur K. le 14 novembre 2019, soit deux jours après l'annonce publique du lancement de Facebook Pay par le Requéran.

Il redirige actuellement vers un site internet de commerce en ligne, prétendument de l'enseigne chinoise Tmall. De plus, le Nom de Domaine est mis en vente sans prix déterminé sur la base de données Dan.com accessible à l'adresse <https://dan.com/fr-fr/buy-domain/facebookpay.fr>.

Des captures d'écran du site internet associé au Nom de Domaine, du test de redirection, et de la page internet sur laquelle le Nom de Domaine est mis en vente sont jointes en **Annexe 6**.

Il ressort d'une recherche effectuée à partir de l'adresse email du Titulaire par le Requéran que le Titulaire est, ou a été détenteur d'un très grand nombre de noms de domaine, dont certains portent atteinte aux droits du Requéran ou de tiers. Il s'agit du nom de domaine <facebookpay.tw>, qui a été enregistré par le Titulaire le même jour que le Nom de Domaine. De même, les noms de domaine suivants : <americanvintage.cn>, <courtepaille.cn> ou encore <defursac.tw> sont eux-aussi toujours enregistrés soit au nom du Titulaire soit aux noms de titulaires différents mais associés à l'adresse email du Titulaire. Le portefeuille de noms de domaine du Titulaire fait état de noms de domaine associés à l'adresse email du Titulaire mais enregistrés sous différents noms, dont Monsieur K. et D. Z. parmi les principaux, qui ne peuvent être qu'une seule et même personne.

Une copie des données WHOIS relatives à ces noms de domaine faisant apparaître le nom ou l'adresse email du Titulaire est jointe en **Annexe 7** (le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté).

De surcroît, le Titulaire du Nom de Domaine (sous le nom de Monsieur K. ou D. Z.) a préalablement fait l'objet d'au moins 17 plaintes déposées par des tiers s'agissant de noms de domaine reproduisant leur marque, et au terme desquelles le transfert de ces noms de domaine a été ordonné (les décisions sont disponibles en anglais uniquement) :

- The Net-A-Porter Group Limited v. D. Z. / S. D., Litige OMPI n° D2013-0617, concernant le nom de domaine <netaporter.biz> ;

- KERING v. D., S., Litige OMPI n° D2014-0087, concernant le nom de domaine

<keringgroup.asia> ;

- Dama S.p.A. contre D. Z., Litige OMPI n° D2012-1015, concernant les noms de domaine <paulshark.co> et <paul-shark.net > ;

- Loro Piana S.p.A. contre D. Z., Litige OMPI n° D2012-1114, concernant le nom de domaine <loroandpiana.asia> ;

- KERING contre Monsieur K., Litige NAF n° FA1404001552405, concernant le nom de domaine <keringgroup.us> ;

- NG Brand contre D. Z., Litige Nominet n° D00021910, concernant le nom de domaine <nicolas-ghesquiere.uk> ;

- NG Brand contre D. Z., Litige Nominet n° D00021911, concernant le nom de domaine <nicolas-ghesquiere.co.uk> ;

- NG Brand contre D. Z., Litige Nominet n° D00021692, concernant le nom de domaine <nicolasghesquiere.uk> ;

- NG Brand contre D. Z., Litige Nominet n° D00021909, concernant le nom de domaine <nicolasghesquiere.co.uk> ;

- EUROSPORT contre D. Z., Litige Nominet n° D00021498, concernant le nom de domaine <eurosportshop.uk> ;

- Loro Piana S.p.A. contre Z. D., Litige Nominet n° D00022117, concernant le nom de domaine <loropiana.uk> ;

- Devialet SA contre Z. D., Litige Nominet n° D00021936, concernant le nom de domaine <devialet.uk> ;

- Pierre Balmain S.A.S. contre Z. D., Litige Nominet n° D00021720, concernant le nom de domaine <balmain.uk> ;

- BOURSORAMA S.A. contre Z. D., Litige Nominet n° D00014012, concernant le nom de domaine <boursorama.co.uk> ;

- FINMECCANICA - Società per azioni contre D Z., Y. S., y. s., Litige ADR n° 100377, concernant les noms de domaine <finmeccanica.biz> et <finmeccanicagroup.com> ;

- Klook Travel Technology Limited contre 段佐春 (d. z. c.), Litige HKIAC n° DHK-1900168, concernant le nom de domaine <klook.hk> ;

- Zespri Group LTD., New Zealand contre D. Z., China, Litige INDRP/204, concernant le nom de domaine <zespri.co.in>.

Une copie de certaines de ces décisions est jointe en **Annexe 8**, avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté.

Au vu de l'enregistrement abusif du Nom de Domaine, le Requéant se voit contraint d'introduire la présente plainte PARL EXPERT (ci-après la « **Plainte** ») auprès de l'Afnic et estime être fondé à demander le transfert du Nom de Domaine sur les fondements développés ci-dessous.

La Plainte est fondée sur les motifs suivants :

En vertu de l'article L. 45-2 du Code des Postes et Communications électroniques (ci-après le « **CPCE** »):

« [...] 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° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

(i) Intérêt à agir du Requérant

Conformément à l'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE, « [t]oute 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 L. 45-2. »

Le Requérant estime que l'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle aux termes de l'article L. 45-2, 2° du CPCE et demande par conséquent le transfert du Nom de Domaine au profit de sa filiale Facebook Ireland Limited conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

D'après le document compilant la jurisprudence PARL commentée, « Tendances PARL », « le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment si :

1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »

Le Requérant ou sa filiale Facebook Ireland Limited sont titulaires de nombreux noms de domaine incorporant la marque FACEBOOK, et notamment, <facebook.com> ou <facebookpay.com> ainsi que de nombreuses extensions nationales et régionales telles que <facebook.be> (Belgique), <facebook.fr> (France), <facebook.ca> (Canada) ou <facebook.ch> (Suisse). Ces noms de domaine bénéficient par conséquent d'une protection contre toute violation via l'enregistrement ou l'utilisation de signes distinctifs reproduisant ou imitant le terme « FACEBOOK ».

Une copie des données WHOIS relatives à ces noms de domaine est fournie en **Annexe 9**.

Le nom de domaine <facebook.fr> susmentionné a été enregistré le 25 octobre 2007 par la société Facebook Ireland Limited, filiale du Requérant ; il est quasi-identique au Nom de Domaine sous la même extension que celui-ci. De même, le Requérant a enregistré le 6 octobre 2015 le nom de domaine <facebookpay.com>, lequel est identique au Nom de Domaine sous une autre extension.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques FACEBOOK enregistrées dans de nombreux pays, y compris en France, dont notamment les marques suivantes :

– la marque française n° 3740251, enregistrée le 23 mai 2010 en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ; et

- la marque européenne FACEBOOK n° 005585518, enregistrée le 25 mai 2011 en classes 35, 41, 42 et 45.

Une copie des certificats d'enregistrement de ces marques est jointe en **Annexe 10**.

Ces marques sont quasi-identiques au Nom de Domaine.

Le terme FACEBOOK est également la dénomination sociale du Requéant (un extrait du certificat de constitution de la société Facebook, Inc. est joint en **Annexe 11** avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté).

Le Requéant remplit les trois conditions mentionnées dans le document intitulé « Tendances PARL », justifiant son intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE, et est donc fondé à déposer la présente demande.

(ii) Eligibilité du Requéant

Le Requéant est situé en dehors de l'Union européenne et n'est en conséquence pas éligible à la charte de nommage du .fr. Toutefois, conformément à l'article L. 45-3 du CPCE :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. »

Selon le document intitulé « Tendances PARL », « [J]a demande d'un Requéant non éligible à la charte est recevable dès lors que

1. Il demande la transmission du nom de domaine à l'une de ses filiales directes qui se situe sur l'un des territoires membres de l'Union Européenne à condition que cette dernière justifie d'un lien juridique avec le Requéant ;
2. Il demande la suppression du nom de domaine ».

Le Requéant dispose d'un établissement sur le territoire de l'Union européenne, Facebook Ireland Limited dont le siège social est sis 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande. A ce titre, le Requéant demande à titre principal que le Nom de Domaine soit transmis à sa filiale en propriété exclusive, la société irlandaise Facebook Ireland Limited située en Irlande.

Un extrait du certificat de constitution de la société Facebook, Inc., des informations concernant la société Facebook, Inc. issues du site internet de la Division des sociétés de l'Etat du Delaware et informations concernant la société Facebook Ireland Limited provenant du bureau d'immatriculation des sociétés irlandais ainsi que des extraits des rapports annuels de Facebook, Inc. et Facebook Ireland Limited datant de 2019 et 2018 respectivement justifiant le lien juridique entre ces deux sociétés, sont fournis en **Annexe 11** avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté.

Il a été jugé dans la décision PARL EXPERT 2019-00503 concernant le nom de domaine <github.fr> :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, l'Expert a constaté, au moment du dépôt de la demande, que la société GitHub B.V., qui est située dans l'un des territoires membres de l'Union européenne, en l'occurrence les Pays-Bas, était détenue à 100% par le Requéant.

En conséquence, le Requéant justifiant d'un lien juridique direct avec sa filiale, la société GitHub B.V., l'Expert a constaté que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <github.fr> à cette dernière était recevable. »

De même, dans la décision PARL EXPERT 2020-00750, l'Expert a considéré recevable la demande de transmission du nom de domaine <facebooker.fr> à la filiale irlandaise du Requéant au regard des pièces fournies :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, l'Expert constate, au moment du dépôt de la demande, que la société Facebook Ireland Limited qui est située dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en l'occurrence l'Irlande, était détenue à 100% par le Requéant.

En conséquence, l'Expert constate que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <facebooker.fr> à cette dernière était recevable, sous réserve des conditions ci-après. »

Une copie de ces deux décisions est jointe en **Annexe 12**.

(iii) Atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des Communications électroniques

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Requéant soutient que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Ainsi que détaillé ci-dessus, le Requéant est propriétaire de marques protégées en France sous le terme « FACEBOOK » antérieures à la date d'enregistrement du Nom de Domaine. Il est également titulaire des noms de domaine <facebookpay.com> et <facebook.fr>.

Le Requéant soutient que le Nom de Domaine est quasi-identique à sa marque FACEBOOK. En effet, le Nom de Domaine reproduit intégralement la marque FACEBOOK avec l'adjonction du terme anglais « pay » signifiant « payer » en français sous l'extension nationale de premier niveau pour la France « .fr ». De plus, il est identique à son nom de domaine <facebookpay.com> sous une extension différente et quasi-identique à son nom de domaine <facebook.fr> sous la même extension.

Ainsi, le Requéant a démontré ci-dessus être titulaire de droits antérieurs au Nom de Domaine s'agissant des termes « FACEBOOK » et « FACEBOOK PAY ».

Dans la mesure où le Nom de Domaine est identique au nom du service offert par le Requéant, le risque de confusion ne peut qu'être renforcé dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder au site officiel du Requéant relatif à son service de paiement Facebook Pay en français.

Enfin, il est admis que l'adjonction de l'extension nationale de premier niveau pour la France « .fr » est impuissante à écarter le risque de confusion entre le Nom de Domaine et la marque du Requéant.

Le Requéant soutient ainsi que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

b. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon l'article R. 20-44-46 du CPCE, et notamment pour l'application de l'article L. 45-2 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut être caractérisée par « 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 du 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 Requéran*t déclare qu'aucune de ces conditions n'est remplie, tel que détaillé ci-après.

Le Titulaire ne semble pas être en mesure de faire la preuve d'aucun droit ou intérêt légitime de quelque nature que ce soit sur le terme FACEBOOK.

Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé le Nom de Domaine, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage de celui-ci en relation avec une offre légitime de biens ou de services. Ainsi que décrit ci-dessus, le Nom de Domaine redirige vers le site internet de commerce en ligne d'un tiers. L'utilisation de la marque FACEBOOK du Requérant dans le Nom de Domaine aux fins de redirection vers le site internet commercial d'un tiers ne peut pas être de nature à justifier un intérêt légitime du Titulaire vis-à-vis du Nom de Domaine.

*Le Requéran*t déclare que le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque FACEBOOK ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque ou son nom de domaine <facebookpay.com> sous une autre extension.

Le Titulaire n'est pas connu sous le Nom de Domaine ni sous aucun nom apparenté, mais apparaît même usurper l'identité du créateur de mode Monsieur K., alors qu'il semble être un individu chinois nommé D. Z.. Un article publié dans le quotidien Le Monde présentant le créateur de mode Monsieur K. est joint en **Annexe 13**.

Enfin, le Titulaire ne peut prétendre qu'il fait une utilisation non-commerciale du Nom de Domaine ou d'un nom lié dans la mesure où le Nom de Domaine redirige vers un site internet commercial et est offert à la vente.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Requérant soutient que le Titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

- *Sur la mauvaise foi du Titulaire*

En vertu de l'article R. 20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi peut être caractérisée et notamment par « 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 à un organisme public, à une collectivité locale ou 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 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. »

Compte tenu du fait que le Nom de Domaine est offert à la vente sur la plateforme Dan.com, il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine principalement en vue de le vendre.

Le terme « Facebook » est très distinctif et exclusivement associé au Requérant ; il en va de même s'agissant du terme « Facebook Pay » dans la mesure où ce dernier correspond au service de paiement proposé par le Requérant.

Au vu de la date d'enregistrement du Nom de Domaine, effectué le surlendemain de l'annonce publique relative au service Facebook Pay du Requérant, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence, les activités et la marque du Requérant, de sorte que l'enregistrement du Nom de Domaine, quasi-identique à la marque du Requérant et identique au nom de domaine <facebookpay.com> du Requérant, ne peut être fortuit. Dans la décision PARL EXPERT 2017-00102 relative au nom de domaine <thqnordic.fr>, il a été décidé ainsi :

*« • L'annonce du rebranding du Requérant, en faveur de l'adoption de la marque THQ NORDIC a été annoncée par voie de presse en août 2016,
• Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.*

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <thqnordic.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes. »

*Une copie de cette décision est jointe en **Annexe 14**.*

La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine est un indice caractéristique de la mauvaise foi du Titulaire. Il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine en ayant connaissance des droits détenus par le Requérant, et que la seule raison pour ce faire était de bénéficier de manière indue de tels droits. Le fait que le Titulaire ait enregistré le nom de domaine <facebookpay.tw> le même jour que le Nom de Domaine renforce le fait que le Titulaire avait nécessairement la marque du Requérant à l'esprit au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine.

Par ailleurs, le terme « Facebook Pay » n'a pas d'autres significations que le service de paiement offert par le Requérant. Ainsi, la composition du Nom de Domaine accroît le risque de confusion conduisant les internautes à considérer à tort que le Nom de Domaine appartient au Requérant et correspond à la version française du site internet relatif à son service de paiement. A cet égard, la rétention abusive du terme « Facebook Pay » empêche le Requérant de reprendre le nom de son service sous forme de nom de domaine sous l'extension « .fr » pour la France.

Le Nom de Domaine renvoie vers le site internet commercial d'un tiers non lié au Requérant, ce qui ne peut constituer un usage de bonne foi.

Le fait que le Titulaire soit détenteur d'autres noms de domaine portant atteinte aux droits de tiers et ait fait l'objet de nombreuses plaintes déposées à son encontre constitue un élément supplémentaire suggérant la mauvaise foi du Titulaire. En effet, ceci semble démontrer que le Titulaire a adopté un comportement coutumier et caractéristique témoignant d'une volonté claire d'empêcher des tiers d'enregistrer des noms de domaine reproduisant des termes sur lesquels ils détiennent des droits exclusifs.

*Enfin, le Requérant souligne que la mauvaise foi du Titulaire est aussi caractérisée par le fait d'avoir renseigné des données WHOIS inexactes. Non seulement le Titulaire semble avoir utilisé le nom d'une tierce personne, mais il apparaît également que l'adresse fournie par le Titulaire n'existe pas. Il suffit d'utiliser l'outil de test d'adresse en ligne de La Poste pour constater que la voie renseignée par le Titulaire dans les données WHOIS se situe dans le 11ème arrondissement de Paris, et non le 2ème. Une capture d'écran du site internet <https://www.laposte.fr/particulier/outils/tester-une-adresse> faisant apparaître l'adresse du Titulaire corrigée est fournie en **Annexe 15**.*

Le Requérant estime que le Titulaire a enregistré et utilisé le Nom de Domaine principalement aux fins de le vendre et de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et a agi de mauvaise foi, tel que défini à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Au vu de ce qui précède, le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le Titulaire ne justifiant pas d'un intérêt légitime et n'agissant pas de bonne foi, conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Par conséquent, le Requéran demande à l'Expert la transmission du Nom de Domaine au profit de sa filiale irlandaise, Facebook Ireland Limited. »

Le Requéran 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

L'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française. Si les pièces produites ne sont pas rédigées en langue française, la partie concernée en produit une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté. L'Expert se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues que la langue de la procédure si la traduction demandée n'est pas fournie, est incomplète ou invalide ».

L'Expert a constaté que la preuve des droits du Requéran sur la marque de l'Union européenne FACEBOOK n° 005585518 invoquée au soutien de la procédure a été communiquée au moyen d'un extrait en langue anglaise de la base de données officielle de l'EUIPO et qu'aucune traduction n'accompagne ce document.

Toutefois, l'Expert a estimé que le Titulaire, l'Afnic, l'OMPI et lui-même sont parfaitement en mesure de comprendre cette pièce et qu'elle est donc recevable.

En effet, le document communiqué est rédigé en anglais, langue dont de nombreux français et intervenants dans le secteur des noms de domaine (y compris les titulaires de noms de domaine) possèdent au moins les rudiments de base.

De plus, la preuve des droits du Requéran sur la marque de l'Union européenne invoquée provient de la base de données officielle de l'EUIPO, laquelle est standardisée dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. En outre, les rubriques de cette base de données, tout comme nombre d'items du libellé des marques concernées, sont rédigés dans un anglais aisément compréhensible (notamment en raison de la proximité des termes utilisés avec leur équivalent français ou parce qu'il s'agit de termes de base de la langue anglaise).

Enfin, l'Expert a constaté que le Titulaire n'a manifesté aucune forme d'incompréhension face à ce document et que le nom de domaine litigieux qu'il a réservé associe un terme anglais à la

marque du Requérant, ce qui constitue autant d'éléments supplémentaires conduisant à penser qu'il comprend l'anglais.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et conformément à l'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT, l'Expert a décidé de prendre en considération l'extrait de la base de données de l'EU IPO communiqué.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Aux termes de l'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE « *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 L.45-2* ».

L'article L. 45-2 du CPCE dispose notamment que « *l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...)*

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 »;

Au regard des pièces fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est notamment similaire aux droits suivants :

- À la marque française FACEBOOK enregistrée le 23 mai 2010 sous le n° 3740251 et couvrant des produits et des services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.

L'Expert a relevé que l'extrait de la base de données des marques de l'INPI communiqué ne fait pas mention du renouvellement de cette marque, alors qu'elle est arrivée à échéance le 31 mai 2020. Au demeurant, au jour où l'Expert a statué et où la présente décision est rendue, le délai de grâce de 6 mois pour renouveler cette marque tardivement n'est pas expiré. En conséquence, cette marque ne peut pas être considérée comme dépourvue d'effets, de sorte que l'Expert a accepté de la prendre en compte dans son analyse.

- À la marque de l'Union européenne FACEBOOK enregistrée le 25 mai 2011 sous le n° 005585518 et protégeant des services des classes 35, 41, 42 et 45 ;
- À plusieurs noms de domaine détenus par le Requérant, parmi lesquels <facebook.com>, réservé le 29 mars 1997 et <facebookpay.com>, réservé le 6 octobre 2015 ;
- À sa dénomination sociale, Facebook, Inc., étant précisé que cette société a été créée le 29 juillet 2004 et exerce notamment son activité en France, en particulier en exploitant les sites Internet accessibles grâce aux noms de domaine précités.

Le nom de domaine a été enregistré le 14 novembre 2019, et est donc postérieur aux droits du Requérant.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les extensions des noms de domaine ne sont pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit (car elles ne jouent qu'un rôle purement technique).

En conséquence, le nom de domaine <facebookpay.fr> est quasi-identique au nom de domaine <facebookpay.com> du Requérant.

De plus, le nom de domaine reproduit à l'identique, le signe des marques du Requérant, ainsi que l'élément attractif de ses noms de domaine et de sa dénomination sociale.

Corrélativement, la présence de l'élément « pay » dans le nom de domaine litigieux n'est nullement de nature à le rendre différent des droits antérieurs du Requérant, puisque la dénomination FACEBOOK y demeure individualisable, d'autant que le terme « pay » (compréhensible par les internautes français compte tenu de sa proximité avec sa traduction française) s'avère descriptif d'un service de paiement.

Compte tenu des droits du Requérant et de leur proximité avec le nom de domaine litigieux, l'Expert a constaté que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Requérant, est une société de droit étatsunien dont le siège social est situé sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, il n'est pas éligible à la charte de nommage du « .fr ».

Il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine, mais uniquement de sa suppression, le cas échéant.

Cependant le Requérant demande la transmission du nom de domaine au bénéfice de la société Facebook Ireland Limited, au motif qu'il s'agit de sa filiale en propriété exclusive et qu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, de sorte qu'elle est éligible à détenir un nom de domaine dans l'extension du « .fr »

Compte tenu des pièces fournies par le Requérant et de la jurisprudence PARL EXPERT déjà rendue, y compris au bénéfice du Requérant (*Décision PARL EXPERT 2020-00750, <facebooker.fr>*), l'Expert a considéré que la demande de transmission du nom de domaine litigieux au profit de la société Facebook Ireland Limited était recevable, sous réserve du respect des conditions ci-après.

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

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Comme indiqué au point ii), l'Expert a constaté que le nom de domaine est similaire aux droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier.

En conséquence, l'Expert a considéré que le nom de domaine <facebookpay.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur la preuve apportée par le Requérant 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

L'article R 20-44-46 du CPCE dispose que :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 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 du 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.*

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requéran et des pièces communiquées que :

- Le Requéran déclare, de manière non contredite par le Titulaire, que ce dernier ne lui est pas affilié, et qu'il ne l'a pas autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque FACEBOOK, ni à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque ou le radical de son nom de domaine <facebookpay.com> ,
- Les prénom et nom du Titulaire sont différents du nom de domaine litigieux, de sorte que le Titulaire ne peut pas être considéré comme étant connu sous un nom identique ou apparenté audit nom de domaine litigieux,
- Le nom de domaine fait l'objet d'une exploitation commerciale (il est mis en vente et dirige vers un site marchand). Parallèlement, le Requéran a démontré la très grande notoriété de ses marques FACEBOOK (le site Internet qu'elles identifient figure parmi les tous premiers sites les plus visités au monde et, en ce qui concerne spécifiquement la France, il compte actuellement près de 35 millions d'utilisateurs actifs). En conséquence, l'Expert a considéré que pareille exploitation du nom de domaine litigieux ne pouvait pas constituer une offre de bonne foi de produits ou de services dès lors qu'elle ne vise qu'à capitaliser sur la valeur de la marque d'un tiers et ce indûment, puisque comme indiqué ci-dessus, le Titulaire ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions l'Expert a estimé que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

▪ Sur la mauvaise foi du Titulaire

Par souci d'exhaustivité, l'Expert a également examiné la mauvaise foi du Titulaire.

Selon l'article R 20-44-46 du CPCE :

« 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 à un organisme public, à une collectivité locale ou 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 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. »*

L'Expert a constaté au vu des arguments avancés par le Requéran et des pièces qui les

étaient, que :

- Comme indiqué ci-dessus, le Requérant a démontré la très grande renommée de ses droits, de sorte que le Titulaire ne pouvait raisonnablement pas les ignorer, d'autant que le radical du nom de domaine <facebookpay.fr> correspond au nom d'un service effectivement proposé par le Requérant, qu'il a également réservé un autre nom de domaine incorporant la marque du Requérant, et que ces réservations ont été réalisées deux jours après l'annonce du lancement par le Requérant du service FACEBOOK PAY ;
- Le Titulaire a réservé le nom de domaine litigieux sans révéler son identité réelle et a renseigné une adresse postale erronée dans la base de données *Whois* ;
- Plusieurs décisions ont déjà prononcé le transfert, au bénéfice de titulaires de marques antérieures, de noms de domaine qui étaient détenus par le Titulaire ; de plus ce dernier détient encore selon toute apparence d'autres noms de domaine constitués de marques notoirement connues appartenant à des tiers ;
- Le nom de domaine litigieux est mis en vente,
- Le nom de domaine litigieux est constitué d'une marque notoirement connue et renvoie vers un site Internet marchand opéré par un tiers non lié au Requérant, de sorte que son exploitation permet au Titulaire de profiter indûment de la notoriété de la marque FACEBOOK. De plus, le fait que le nom de domaine litigieux contienne le terme descriptif « pay » (laissant penser qu'il dirige vers un site proposant une solution de paiement) et permette l'accès à un site Web marchand, peut laisser croire qu'il existe des liens économiques entre le Titulaire, le Requérant et l'opérateur du site marchand,
- Les arguments du Requérant n'ont nullement été contestés par le Titulaire pourtant invité à participer à la présente procédure.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède l'Expert a estimé que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de le vendre et de profiter de la renommée de la marque du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, l'Expert a considéré que le Requérant a apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a conclu que le nom de domaine ne respecte pas les dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <facebookpay.fr> au profit du bénéficiaire indiqué par le Requérant, à savoir la société Facebook Ireland Limited.

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, 17 juillet 2020

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

