

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

paris-saint-germain.fr

Demande n° EXPERT-2023-01094



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : paris-saint-germain.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 mai 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 mai 2024

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 décembre 2023 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'OMPI (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 19 décembre 2023.

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

Le 23 janvier 2024, le Centre a nommé Pierre MOIGNET (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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <paris-saint-germain.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** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 2** Extrait des réseaux sociaux du Requérant et page Wikipédia sur le Requérant ;
- **Annexe 3** Articles de presse sur les victoires du Requérant ;
- **Annexe 4** Classement général de la ligue 1 de football ou apparaît le Requérant ;
- **Annexe 5** Liste des boutiques officielles du Requérant ;
- **Annexe 6** Extrait du site internet du Requérant <psg.fr> ;
- **Annexe 7** Nombre de visites sur les différents sites internet du Requérant ;
- **Annexe 8** Informations sur la Paris Saint Germain Academy ;
- **Annexe 9A** Décision OMPI No. D2018-0006, *Paris Saint-Germain Football c. [X.]* ;
- **Annexe 9B** Décision TGI de Paris, No. 12/15844 du 6 juin 2013 ;
- **Annexe 10A** Capture d'écran du site internet accessible via le nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- **Annexe 10B** Capture d'écran du site internet précédemment accessible via le nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- **Annexe 11** Extrait Whols des informations relatives au nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- **Annexe 12** Demande de divulgation des informations permettant d'identifier le titulaire du nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- **Annexe 13** Lettre de mise en demeure adressée au titulaire du nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- **Annexe 14A** Extrait de la plateforme de vente de noms de domaines Sedo ;
- **Annexe 14B** Capture d'écran du site internet accessible via le nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- **Annexe 15** Marque verbale de l'Union Européenne P.S.G PARIS-SAINT-GERMAIN No. 000314336; Marque figurative de l'Union Européenne PARIS SAINT-GERMAIN No. 013108411; Marque verbal française No. 3647438 PARIS SAINT GERMAIN;
- **Annexe 16** Nom de domaine <parissaintgermain.fr> du Requérant;
- **Annexe 17A** Résultat de recherche sur Data INPI ;
- **Annexe 17B** Résultat de recherche sur la Global Brand Database ;
- **Annexe 18** Capture d'écran du site internet accessible via le nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> à différentes dates ;
- **Annexe 19** Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-14.979, Inédit ;
- **Annexe 20** Décision Syreli No. FR-2022-02796 ;
- **Annexe 21** Extraits Whols d'autres noms de domaines enregistrés par le Titulaire du nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- **Annexe 22** Résultats de recherche Google pour « paris saint germain » ;
- **Annexe 23** Extrait du site internet du bureau d'enregistrement IONOS SE ;

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I) PRESENTATION DU REQUERANT ET DES FAITS

A) Présentation du Requérant

Le Requérant est la société Paris Saint-Germain Football, une Société Anonyme Sportive Professionnelle, enregistrée sous le numéro 382 357 721, et dont le siège social se situe au 24 rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris, France (voir Annexe 01).

Il a pour activité de gérer le célèbre club de football français basé à Paris, créé en 1970 et communément appelée le « Paris Saint-Germain » ou par son sigle le « PSG ».

Comme cela sera plus amplement indiqué au point IV) infra), le Requéant exerce notamment son activité sous le signe distinctif PARIS SAINT GERMAIN.

Le Requéant et son signe distinctif PARIS SAINT GERMAIN jouissent d'une réputation considérable auprès du grand public. En effet, compte tenu de la très grande popularité et médiatisation du football, la connaissance des droits du Requéant dépasse très largement le seul milieu des amateurs de ce sport.

Quelques chiffres suffiront à s'en convaincre.

La page Facebook officielle du Requéant compte plus de 46 millions de mentions « j'aime » tandis que son compte Instagram officiel compte plus de 65 millions d'abonnés, et son compte Twitter officiel plus de 14,5 millions d'abonnés (voir Annexe 02).

Par ailleurs, les résultats sportifs du Requéant, toujours associés à leur importante médiatisation, participent également à sa connaissance auprès du plus grand nombre.

Le Requéant a notamment remporté « La Coupe des Coupes » en 1996, devenant le deuxième club français à remporter une Coupe d'Europe, ainsi que neuf des onze dernières éditions du championnat de France de « Ligue 1 » (voir Annexe 03). En 2023, le Requéant a remporté un onzième titre de champion de France, devenant le club le plus titré de France (voir Annexe 03). Le Requéant est également l'un des clubs de football les plus éminents en Europe, se classant 6ème au classement UEFA des compétitions interclubs. Il a également été présent dans toutes les Ligues des Champions de l'UEFA depuis 2013, atteignant notamment la finale de la compétition en 2020. De plus amples informations sur le classement du Requéant sont fournies à l'Annexe 04, notamment les classements de la Ligue 1 de 2010 à 2023 et de l'UEFA Champions League de 2014 à 2024 (en cours).

Par ailleurs, le Requéant a ouvert sous sa marque PARIS SAINT-GERMAIN de nombreuses boutiques en France (dont quatre en Ile-de-France) comme à l'étranger (voir Annexe 05). Outre les boutiques ouvertes sous la marque PARIS SAINT-GERMAIN, les produits du Requéant sont également distribués à travers plus de 850 points de vente (voir Annexe 05).

Ces boutiques et la commercialisation des nombreux articles à l'effigie de la marque PARIS SAINT-GERMAIN du Requéant contribuent non seulement à renforcer sa connaissance auprès du public, mais également à populariser davantage son image.

De plus, le Requéant a également une forte présence sur Internet, notamment à travers son site officiel accessible à l'adresse <http://www.psg.fr/> et sa boutique en ligne accessible à l'adresse <https://store.psg.fr/fr/> (voir Annexe 06).

Le site officiel et la boutique en ligne du Requéant ont un taux de visites extrêmement élevé, avec un total de 2,4 millions de visites pour le site accessible à l'adresse <https://www.psg.fr>, et 422.900 visites pour sa boutique <https://store.psg.fr> au cours du dernier mois (voir Annexe 07).

En outre, le Requéant a ouvert 175 académies de football dans 22 pays dans le cadre de son programme Paris Saint-Germain Academy, lesquelles accompagnent plus de 30 500 joueurs inscrits chaque saison (voir Annexe 08).

Enfin, la renommée et la grande attractivité des droits du Requéant ont été reconnues

officiellement à de nombreuses reprises, en particulier dans toutes les procédures UDRP introduites par le Requéran (voir Annexe 09 A), ainsi qu'au plan judiciaire (voir Annexe 09 B) :

- WIPO Case No. D2018-0006 Paris Saint-Germain Football c. [XXX];
- WIPO Case No. D2020-2356 Paris Saint-Germain Football v. Relativ Hosting;
- WIPO Case No. D2021-0019 Paris Saint-Germain Football v. [XXX], International Camps Network;
- WIPO Case No. D2021-1321 Paris Saint-Germain Football v. Contact Privacy Inc. Customer 1248956775, Contact Privacy Inc. Customer 1248956775 / [XXX];
- i- WIPO Case No. D2022-0081 Paris Saint-Germain Football v. [XXX];
- WIPO Case No. D2023-3126 Paris Saint-Germain Football v. [XXX].

La traduction en français des passages pertinents de ces décisions est jointe à l'Annexe 09 A.

- TGI Paris, 3e ch. 1ère sect., 06 juin 2013, n°12/15844 ;
- TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 févr. 2017, n° 15/00139.

L'ensemble de ce qui précède atteste bien que, de très longue date, la marque PARIS SAINT-GERMAIN du Requéran :

- est notoirement connue en France,
- bénéficie d'une image extrêmement positive et attractive auprès du grand public.

B) LES FAITS

Le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> a été réservé le 13 mai 2015.

Il dirige vers un site inactif, à savoir vers une page de l'unité d'enregistrement 1&1 indiquant que le nom de domaine vient d'être enregistré pour un de leurs clients. (voir Annexe 10 A)

Cela étant, il fut mis en vente par son titulaire sur la plateforme de vente de noms de domaine au second marché Sedo.com, au prix minimum de 5000 euros (Annexe 10 B) – cf. infra.

L'identité de son titulaire (Titulaire ci-après) ne figure pas dans la base de données Whois car il s'agit d'une personne physique (voir Annexe 11).

Le Requéran a ainsi introduit une demande de levée d'anonymat auprès de l'Afnic qui y a répondu favorablement le 31 juillet 2023 (voir Annexe 12).

Le Titulaire du nom de domaine litigieux est ainsi :
[Anonymisation]

Sur la base de ces éléments, le 4 août 2023, le Requéran a adressé par courrier recommandé ainsi que par courriel, une lettre de mise en demeure au Titulaire sollicitant le transfert du nom de domaine à son profit (voir Annexe 13).

Cette réclamation a été parfaitement réceptionnée, pour preuve le Requéran a reçu l'accusé de réception du pli recommandé ainsi qu'un courriel d'accusé réception (voir Annexe 13).

En outre, postérieurement à l'envoi de la réclamation, le Requéran a constaté que le nom de domaine litigieux avait été retiré de la plateforme de vente Sedo.com (voir Annexe 14 A).

Néanmoins, depuis lors le Titulaire demeure muet et a fait le choix de conserver passivement le nom de domaine litigieux (voir Annexe 14 B) contraignant ainsi le Requéran à introduire la présente procédure.

II – LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

Le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> a été réservé le 13 mai 2015, c'est-à-dire postérieurement au 1er juillet 2011, de sorte qu'il est justiciable de la présente procédure.

III) LA MESURE DE REPARATION DEMANDEE

Par application de l'article L. 45-6 CPCE, le Requéran (personne morale de droit français (Annexe 01) et donc parfaitement éligible à détenir un nom de domaine en « .fr ») sollicite le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

IV) L'INTERET A AGIR DU REQUERANT

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 ».

En l'espèce, le Requéran a indéniablement un intérêt à agir car le nom de domaine litigieux reproduit (B) les signes distinctifs antérieurs sur lequel il détient des droits (A).

A) Les droits antérieurs du Requéran

Le Requéran est titulaire de nombreux droits sur la dénomination PARIS SAINT-GERMAIN, en particulier en tant que dénomination sociale et nom commercial (i), marques (ii) ainsi que nom de domaine (iii).

(i) Dénomination sociale et nom commercial

Le Requéran, société française qui intervient dans le domaine du football professionnel, et notamment dans « la gestion et l'animation des activités sportives de l'association Paris Saint Germain Football Club, donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération, gestion et animation du secteur professionnel de l'association », a adopté pour dénomination sociale le signe « PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL » dès 1991.

Ce signe constitue également le nom commercial du Requéran (Annexe 1).

Il est non seulement inscrit comme tel au Registre du Commerce et des Sociétés, mais fait également l'objet d'un usage public identifiant ses activités, et sa connaissance dépasse largement les frontières de l'Hexagone (cf. développements introductifs au point I).

(ii) Marques

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques incluant le signe PARIS SAINT-GERMAIN (verbales et/ou semi-figuratives).

Pour n'en citer que quelques-unes couvrant la France :

□ Marque française [Image] n° 3647438 enregistrée le 29 avril 2009 en classes 25, 28 et 41 ;

□ Marque de l'Union Européenne P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN n° 314336 enregistrée le 9 novembre 1998 en classes 25, 28 et 41 ;

□ Marque de l'Union Européenne [Image] n° 13108411 enregistrée le 8 décembre 2014 en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39 et 41.

Les copies des bases de données de l'INPI et de l'EUIPO correspondant aux enregistrements ci-dessus sont présentées à l'Annexe 15.

Comme cela a été démontré dans la présentation du Requérant, ses marques sont utilisées de manière intensive et leur notoriété est officiellement reconnues depuis au moins 2013.

(iii) Noms de domaine

Le Requérant est aussi titulaire de nombreux noms de domaine incluant le signe « PARIS SAINT GERMAIN », dont <parissaintgermain.fr> réservé le 17 mai 2004 et exploité pour diriger vers son site Internet institutionnel (voir Annexes 16 et 6).

B) La quasi-identité du nom de domaine litigieux avec les droits antérieurs du Requérant

À l'évidence, le nom de domaine litigieux est quasi identique aux droits antérieurs invoqués par le Requérant, et en particulier à sa marque française PARIS SAINT-GERMAIN n° 3647438 dès lors qu'il la reproduit servilement et ne comporte pour seul élément de différenciation l'adjonction du cCTLD « .fr ».

Bien évidemment, la présence du cCTLD « .fr » ne saurait rendre le nom de domaine litigieux différent des marques du Requérant et exclure tout risque de confusion.

En effet, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la comparaison entre les droits antérieurs et le nom de domaine litigieux, l'extension dudit nom doit être écartée dès lors qu'elle n'assure qu'une fonction purement technique.

Au surplus, le nom de domaine litigieux est également quasi-identique au nom de domaine <parissaintgermain.fr> du Requérant, les traits d'unions entre les différents éléments verbaux ne constituant qu'une infime et non pertinente différence de détail.

Enfin, le nom de domaine litigieux est également des plus similaires à la dénomination sociale, au nom commercial PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, ainsi qu'aux marques précitées P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN et [Image] dès lors qu'il consiste en la reproduction pure et simple de leur élément essentiel et dominant.

Compte tenu, d'une part, des droits du Requérant et d'autre part, de la quasi-identité du nom de domaine litigieux à leur égard, le Requérant dispose indéniablement d'un intérêt à agir.

V) ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.45-2 CPCE

L'article L. 45-2 CPCE dispose que :

"Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité (1), sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime (2) et agit de bonne foi (3)."

1) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

En effet, comme cela a été démontré ci-dessus :

- les droits du Requérant sur sa dénomination sociale, son nom commercial, ses marques et son nom de domaine sont antérieurs au nom de domaine litigieux,
- le nom de domaine litigieux est quasi-identique à sa marque française PARIS SAINT-GERMAIN n° 3647438 et au nom de domaine <parissaintgermain.fr> du Requérant,

- au surplus, ledit nom de domaine litigieux est également similaire à la dénomination sociale, au nom commercial PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, ainsi qu'aux marques P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN et [Image] du Requérant,

- les droits du Requérant et en particulier sa marque PARIS SAINT-GERMAIN jouissent d'une très forte renommée laquelle a été judiciairement reconnue bien avant la date de réservation du nom de domaine litigieux.

La proximité entre les signes en présence engendre donc nécessairement un risque de confusion au sens de la jurisprudence développée par le Collège Syreli de l'Afnic et par les Experts de la procédure PARL Expert.

Ce risque de confusion est renforcé au regard de la notoriété du Requérant dans le signe « PARIS SAINT-GERMAIN ».

De plus, comme il le sera plus amplement démontré dans les développements qui suivent, la mise en vente initiale du nom de domaine litigieux et sa détention passive sont réalisés sans intérêt légitime, de mauvaise foi, et constituent notamment des actes portant atteinte à la notoriété des droits antérieurs du Requérant.

Nous pouvons donc légitimement conclure que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

2) L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ni d'aucun droit qui s'y attache.

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 ».

En l'espèce, le Titulaire n'a strictement aucun lien avec le Requéran. En particulier il ne s'agit ni d'un licencié, ni d'un quelconque partenaire d'affaires. En effet, le Requéran n'a nullement autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine litigieux, ni à faire une quelconque exploitation, à quelque titre que ce soit, de son signe distinctif PARIS SAINT-GERMAIN.

Manifestement, le Titulaire n'est pas connu sous le nom PARIS SAINT GERMAIN.

En effet, PARIS SAINT GERMAIN ne constitue pas son nom, selon les informations communiquées par l'Afnic (voir Annexe 12).

De plus, le Titulaire ne détient aucune marque contenant les termes PARIS SAINT GERMAIN, en témoigne l'absence de résultats d'une recherche conduite par nom de titulaire sur le patronyme du Titulaire, dans la base de données des marques en vigueur en France tenue par l'INPI, dans la base de données TMView de l'EUIPO, laquelle recense les marques en vigueur dans plus de 60 territoires dont ceux de l'Union européenne, et la base de données WIPO Global Brand (voir Annexe 17 A).

Quand bien même, par improbable, détiendrait-il des droits sur le signe PARIS SAINT GERMAIN, l'on voit mal comment leur détention pourrait être légitime dans la mesure où :

- ledit signe est constitutif de droits antérieurs, au surplus notoirement connus et exclusivement détenus par le Requéran (en effet, une recherche conduite sur la dénomination PARIS SAINT GERMAIN dans les bases de données de marques en vigueur en France ne génère que des résultats en lien avec le Requéran (voir Annexe 17 B) ;
- il n'existe aucune preuve d'utilisation non-commerciale légitime ou d'usage loyal du nom de domaine contesté. En effet, ce dernier ne redirige actuellement vers aucun site actif, mais, vers une page par défaut du bureau d'enregistrement indiquant que le nom de domaine a été réservé (voir Annexe 18). Il ne semble également ne jamais avoir été exploité (autrement qu'en ayant été mis en vente sur la place de marché Sedo.com) depuis sa réservation (voir Annexe 18) ;
- comme cela sera démontré dans les développements consacrés à la mauvaise foi, le Titulaire, en proposant à la vente le nom de domaine litigieux à un prix excédant largement les frais de réservation et de renouvellement, n'a vraisemblablement obtenu l'enregistrement du nom de domaine qu'en vue de le vendre et non pour l'exploiter effectivement (à supposer que le nom de domaine litigieux puisse être légitimement exploité par un tiers tant il est proche des droits notoires du Requéran) ;
- la mise en vente sur la plateforme Sedo.com dont le nom de domaine litigieux a initialement fait l'objet, ne peut 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 du Requéran, et ce indûment, puisque le Titulaire ne dispose d'aucun droit sur ledit nom de domaine litigieux.

Il est d'ailleurs pour le moins piquant de relever que cette plateforme est particulièrement bien connue des juristes en propriété industrielle pour avoir donné son nom à une célèbre jurisprudence ayant, précisément, reconnu que la mise en vente sur une place de marché de noms de domaine, d'un nom de domaine reproduisant une marque antérieure notoire constitue un acte portant atteinte à la notoriété de ladite marque et engage non seulement la responsabilité du titulaire du nom de domaine, mais également celle de la place de marché (voir Annexe 19).

Par ailleurs, le Requéran se permet de rappeler que le nom de domaine litigieux

reproduit à l'identique, et partant, dans le même ordre, sans ajout ni adjonction, les trois termes du signe distinctif PARIS SAINT GERMAIN.

Un tel signe ne peut donc que faire référence aux droits notoires du Requérant, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que le nom de domaine litigieux renverrait au quartier de Saint-Germain des prés ou aux localités de Paris et de St Germain en Laye toutes deux réunies (d'autant que le Titulaire a réservé ledit nom de domaine litigieux de manière quasi-concomitante à d'autres noms de domaine visant eux aussi le Requérant – cf. infra).

Au regard de ce qui précède, nous pouvons conclure que le Titulaire ne détient strictement aucun intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

3) La mauvaise foi du Titulaire

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

« 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 [...] 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 ».

i. Enregistrement de mauvaise foi

L'enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué le 13 mai 2015.

À cette date, le Titulaire avait une parfaite connaissance des droits du Requérant et la réservation du nom de domaine litigieux visait nécessairement ce dernier.

Tout d'abord, la marque du Requérant PARIS SAINT-GERMAIN jouissait déjà d'une grande notoriété au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux (voir Annexes 02 à 09) et la jurisprudence judiciaire avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de reconnaître sa notoriété.

En outre, à la date de la réservation du nom de domaine litigieux, le Requérant opérait déjà plusieurs boutiques sous la marque PARIS SAINT-GERMAIN. On relèvera avec intérêt que ces boutiques sont notamment situées en Ile-de France, c'est-à-dire à proximité du domicile du Défendeur (voir Annexe 05).

En toute hypothèse, le Requérant tient également à rappeler qu'il est de jurisprudence constante pour les Collèges Syreli et les Experts de la PARL Expert qu'un titulaire français ne peut ignorer la renommée des grandes entreprises implantées sur le territoire national. A titre d'exemple, dans une décision relative au nom de domaine <totalenergies-solar .fr>, le collège Syreli a considéré que « les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant » (voir Annexe 20).

De plus, il s'avère que quelques semaines avant la réservation du nom de domaine litigieux, le Titulaire avait procédé à la réservation d'autres noms de domaine visant indubitablement le Requérant, à savoir :

- <le-site-du-psg.fr>
- <le-site-du-psg.com>

- <lesitedupsg.com>
- <live-psg.com> (aujourd'hui abandonné)
- <psg-live.com> (aujourd'hui abandonné)
- <psg-transfert.com> (aujourd'hui abandonné)

Ces noms de domaine ont tous été réservés le même jour, à savoir le 4 mars 2015. Outre le fait qu'ils reproduisent la marque PSG du Requérant, ces noms de domaine dirigent (ou dirigeaient pour ceux qui ont été abandonnés depuis lors) vers un site dédié à ce dernier (voir Annexe 21).

Dans ces conditions, la connaissance des droits du Requérant par le Titulaire et la volonté de le viser sont absolument certaines.

Enfin, l'association des termes PARIS SAINT GERMAIN renvoient exclusivement aux marques du Requérant.

En effet, outre le fait qu'il n'existe pas de signe distinctif correspondant détenu par des tiers, (Annexe 17 B) il n'existe aucune localité, ni même aucun lieu qui reprendrait ces termes dans leur intégralité, dans cet ordre et sans autre élément d'identification. Une recherche sur Internet avère cette situation et permet même de constater que les résultats des premières pages Google sur la requête « PARIS SAINT GERMAIN » renvoient tous, sans exception, au Requérant (voir Annexe 22).

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Titulaire visait indubitablement le Requérant lorsqu'il a réservé le nom de domaine litigieux., et donc qu'il agissait de mauvaise foi.

ii. Usage de mauvaise foi

Comme indiqué précédemment, à la suite de sa réservation, le nom de domaine litigieux a été mis en vente au prix de 5000 Euros sur la plateforme de revente de noms de domaine Sedo.com (Annexe 10).

Ce prix est nettement supérieur aux coûts estimés pour la réservation et les renouvellements successifs de ce dernier. En effet, eu regard aux tarifs appliqués par le bureau d'enregistrement IONOS (voir Annexe 23), auprès duquel le nom de domaine litigieux est réservé, le coût de réservation d'un nom de domaine en « .fr » est de 1,20 € TTC et le coût de renouvellement de 12 € TTC par an, ce qui signifie qu'à ce jour le titulaire a déboursé un montant de 85,20€ TTC pour la réservation et les renouvellements successifs du nom de domaine litigieux. Ce montant est bien inférieur au prix auquel le nom de domaine a été mis en vente par le défendeur.

En outre, ce nom de domaine ne semble jamais avoir été exploité en lien avec un site Web actif depuis sa réservation (Annexe 18), ce qui établit bien que le Titulaire ne l'a enregistré qu'en vue de le vendre, et ce dans la perspective de réaliser un gain commercial substantiel, et non pour l'exploiter de bonne foi (à supposer qu'un tiers non autorisé puisse valablement exploiter un tel nom de domaine strictement identique à une marque notoire).

En d'autres termes, la mise en vente du nom de domaine litigieux sur la plateforme Sedo.com ne vise qu'à capitaliser sur la valeur de la marque du Requérant et ce indûment, puisque le Titulaire ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, si cette mise en vente a aujourd'hui cessé, il est plus que probable que cela résulte de la mise en demeure du Requérant.

Au regard de ces éléments, le Requérant estime que le Titulaire a enregistré et utilisé le nom de domaine contesté principalement aux fins de le vendre à un prix excédant

largement les coûts estimés pour sa réservation et ses renouvellements successifs. Le Titulaire a ainsi agi de mauvaise foi, telle que définie à l'article R. 20-44-46 al. 2 1er tiret du CPCE.

Par ailleurs, compte tenu de la globalité des faits de l'espèce, la détention passive dont le nom de domaine fait actuellement l'objet (puisque'il ne dirige vers aucun site actif et n'est plus mis en vente aux enchères) s'apparente à une exploitation réalisée de mauvaise foi.

En effet :

- le nom de domaine litigieux est constitué d'une marque notoirement connue, intrinsèquement distinctive et exclusivement liée au Requéranant,
- jusqu'à la mise en demeure du Requéranant, il était mis en vente à un prix excédant largement celui de sa réservation,
- le Titulaire a fait le choix délibéré d'ignorer la réclamation du Requéranant alors que celle-ci a bien été reçue,
- tout usage du nom de domaine litigieux par un tiers au Requéranant serait très vraisemblablement illégitime dans la mesure où il reproduit servilement les droits du Requéranant et renvoie donc immédiatement et nécessairement à ce dernier,
- la détention du nom de domaine litigieux prive le Requéranant, qui compte parmi les principaux clubs de football, sport le plus populaire en France, d'un des noms de domaine les plus pertinents pour refléter ses droits dans espace de nommage en ligne français.

En définitive, il y a tout lieu de conclure que le Titulaire connaissait parfaitement l'existence et les droits du Requéranant et a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de le vendre au Requéranant ou au plus offrant, et ce dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion, au sens de la jurisprudence rendue par le Collège de l'Afnic et les Experts de la PARL Expert, dans l'esprit du consommateur (art 20-44-43 al 2 3ème tiret).

VI) ABSENCE D'AUTRES PROCEDURES

Le Requéranant précise qu'à sa connaissance le nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucune autre procédure extra-judiciaire. »

Le Requéranant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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. L'intérêt à agir du Requérant

L'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE dispose que « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

Il est de jurisprudence PARL EXPERT constante que le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment s'il détient une marque identique, quasi-identique, ou similaire au nom de domaine litigieux.

Le Requérant démontre être propriétaire de marques composées de la dénomination verbale PARIS SAINT GERMAIN, listées en Annexe 15, laquelle inclut les notices complètes des marques à jour des bases de données des offices correspondants, à savoir l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) et l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), mentionnant le propriétaire, les classes et les dates de dépôt et d'enregistrement.

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant dans les Annexes 1 et 15, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> est :

- Similaire à la marque verbale de l'Union Européenne P.S.G. PARIS-SAINT-GERMAIN numéro 000314336, déposée le 24 juillet 1996 et enregistrée le 9 novembre 1998, régulièrement renouvelée et désignant des produits et des services des classes 25, 28, et 41 ;
- Quasi-identique à la composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union Européenne PARIS SAINT-GERMAIN numéro 013108411, déposée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 8 décembre 2014, régulièrement renouvelée et désignant des produits et des services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, et 41 ;
- Quasi-identique à la marque verbale française PARIS SAINT GERMAIN numéro 3647438, enregistrée le 29 avril 2009, régulièrement renouvelée et désignant des produits et des services des classes 25, 28, et 41 ;
- Similaire à la dénomination sociale PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL du Requérant, société immatriculée le 5 juillet 1991 sous le numéro 382 357 721 au RCS de Paris.
- Quasi-identique nom de domaine <parissaintgermain.fr> enregistré le 17 mai 2004 par le Requérant.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

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

Sur l'article L.45-2 2°

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> est similaire aux marques antérieures et à la dénomination sociale du Requérant.

En effet, le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> incorpore dans son intégralité notamment la marque antérieure PARIS SAINT-GERMAIN numéro 013108411, et la dénomination sociale du Requérant.

De plus, l'ajout de l'extension « .fr », de même que la présence de traits d'union au sein du nom de domaine <paris-saint-germain.fr> n'affectent en rien l'appréciation de l'Expert quant au risque de confusion, en l'absence de fonction distinctive de ces éléments.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

L'Expert constate que :

- Le Requérant est la société par actions simplifiée PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, immatriculé au RCS de Paris le 5 juillet 1991 sous le numéro 382 357 721 ;
- Le Requérant est propriétaire de diverses marques incluant les termes « PARIS SAINT GERMAIN » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <parissaintgermain.fr> enregistré le 17 mai 2004 ;
- Des décisions judiciaires et des décisions rendues par le Centre ont reconnu la notoriété des marques du Requérant ;
- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur les termes « paris saint germain » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
- Le Requérant indique ne pas être lié au Titulaire ni ne lui avoir concédé une quelconque autorisation de réservation du nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr> ;
- Le Titulaire est une personne physique qui n'est pas connue sous le nom PARIS SAINT GERMAIN, comme le démontre l'Annexe 12 ;
- Selon l'Annexe 17A, le Titulaire ne détient aucune marque comportant la séquence verbale PARIS SAINT GERMAIN, en lien avec le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> ;
- Le nom de domaine litigieux <paris-saint-germain.fr>, enregistré le 13 mai 2015, reproduit dans son radical les marques et la dénomination sociale antérieures PARIS SAINT GERMAIN du Requérant ;
- Le 4 août 2023, le représentant du Requérant a adressé amiablement un courrier de mise en demeure au Titulaire, rappelant les droits de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL concernant l'enregistrement du nom de domaine <paris-saint-germain.fr>, et à la suite de laquelle aucune réponse n'a été apportée ;

- Le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> a fait l'objet d'une offre à la vente sur Internet, pour un prix minimum de 5000€, laquelle a été retirée après réception du courrier précité selon le Requérant ; Suite à cela, le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <paris-saint-germain.fr> et l'avait enregistré dans le but profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

L'Expert a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <paris-saint-germain.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <paris-saint-germain.fr> au profit du Requérant, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL.

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 08 février 2024.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

