

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

discord.fr

Demande n° FR-2023-03713



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société DISCORD INC

Le Titulaire du nom de domaine : L'entreprise Abderrazak

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : discord.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1er septembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 septembre 2024

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 décembre 2023 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 28 décembre 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <discord.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]

« Objet : Procédure Syreli à l'encontre du nom de domaine < discord.fr >

Nous vous écrivons en notre qualité de Conseil de la société Discord Inc (Annexe 1 - Mandat pour agir), société régie sous les lois de l'Etat du Delaware - Etats-Unis (Annexe 2 - Extrait du registre des sociétés de l'Etat du Delaware concernant la société Discord Inc.).

Cette société, titulaire de nombreuses marques enregistrées « DISCORD », d'une marque notoire en France, et des noms de domaine <discord.com> et <discordapp.com>, a relevé l'enregistrement par un tiers du nom de domaine < discord.fr >, le 1er septembre 2017 (Annexe 3 - Extrait Whois < discord.fr >).

La Requéranante entend aujourd'hui solliciter le transfert du nom de domaine litigieux au profit de sa filiale directe, la société Discord Netherlands B.V. (Annexe 4 - Extrait du registre du commerce néerlandais), située au 195 Schiphol Boulevard, 1118BG Schiphol, Pays-Bas, conformément aux dispositions de l'article L. 45-3 du CPCE qui prévoit que « toutes les personnes physiques ou morales résidant sur le territoire d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pourront demander l'enregistrement à un nom de domaine en .fr ».

Cette demande se fonde sur l'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE qui 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 ».

Quant à l'article L.45-2, 2° du CPCE il prévoit 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, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi »

Il serait ainsi démontré que la société Discord Inc. a un intérêt à agir (I) et que le nom de domaine < discord.fr >, qui porte atteinte à ses droits (II), a été réservé par le Titulaire avec une parfaite mauvaise foi (III). En conséquence, le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la filiale de la société Requéranante, Discord Netherlands B.V., est sollicité.

1- INTÉRÊT À AGIR DE LA SOCIÉTÉ DISCORD INC.

L'AFNIC considère traditionnellement que : « La Requéranante dispose d'un intérêt à agir 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 pseudonyme, un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle. etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux ».

Ainsi, si la Requérante est titulaire de noms de domaine et de marques similaires au nom de domaine litigieux, il est considéré comme ayant un intérêt à agir, peu important la date de création et d'enregistrement de ces titres, noms de domaines ou dénominations sociales

Présentation de la société DISCORD INC de ses marques et noms de domaine

La Requérante est une société américaine Discord Inc. créée en 2015 et qui propose un service gratuit de chat vocal, vidéo et textuel par le biais d'une plateforme web et d'une application pour appareils mobiles. En 2019, la plateforme comptabilisée plus de 250 millions d'utilisateurs et en mars 2022, l'entreprise employait environ 600 salariés et était valorisée à 15 milliards de dollars (Annexe 5 - Article de présentation Wikipédia). La plateforme développée par la Requérante connaît un succès fulgurant et notamment en France où elle est actuellement considérée la cinquième application de messagerie la plus populaire (Annexe 6 - Article du Blog Du Modérateur).

L'année 2017 est une année charnière pour la Requérante, son application atteint au cours de l'année 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 9 millions quotidiens. De 25 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde en 2016, l'application passe en 2017 à 45 millions puis à 100 millions (Annexe 7 - Statistiques sur l'évolution de Discord depuis 2015).

L'année 2017 marque également le début du succès en France de l'application qui dès novembre 2016 comptabilise plus de 150 000 utilisateurs enregistrés :

[Graphique du nombre utilisateurs enregistrés Discord]

Elle y est notoirement connue par la communauté française du jeu vidéo qui utilise ses services en créant de nombreux serveurs de discussion (Annexe 8 - Extrait de conversations d'utilisateurs français remontant à 2016). La presse généraliste commence également à mettre l'application en lumière et la Requérante et son application font l'objet d'articles régulier et a même été évoquée au JT de TF1, le 24 septembre 2017.

En effet, la France est aujourd'hui l'un des plus grands marchés internationaux pour Discord qui comptabilise des millions de nouvelles communautés. Le secteur du jeu vidéo reste un domaine central sur la plateforme, mais 67% des serveurs français couvrent désormais d'autres centres d'intérêts, notamment l'anime, l'art, l'éducation, la mode et la beauté, le fitness et la santé, les films et la télévision, la musique, les actualités, les relations, la science et la technologie, le sport, ect.

Selon Médiamétrie, « 7,6 millions de Français utilisent l'application chaque mois. Les utilisateurs quotidiens sont 2,2 millions, ce qui place Discord au même niveau qu'un LinkedIn ou Pinterest. » (Annexe 9 - Article du Figaro « La France, un marché prioritaire pour la plateforme sociale Discord »).

L'application DISCORD, présente sur le Google Play et l'App Store, comptabilise plus de cent millions de téléchargement et est classée cinquième du classement sur l'App Store (Annexe 10 - Capture d'écran des pages d'application du Google Play et de l'App Store).

Afin de conserver cette ascension, la Requérante réalise d'importants investissements promotionnels et met en place des campagnes publicitaires à grande échelle qui connaissent un succès considérable auprès des consommateurs, au point que la presse généraliste évoque la grandeur de ses campagnes publicitaires (Annexe 11 - Article de presse STRATÉGIES du 7 octobre 2022, « Discord s'affiche en grand en France »).

La Requérante est également particulièrement active sur les réseaux sociaux et communique sur ses marques DISCORD. Ses différents comptes comptabilisent plus de 13

millions de followers (Annexe 12 - Captures d'écran des différents réseaux sociaux du Requéran) dont le détail est le suivant :

-707 000 personnes sur Facebook suivent la page Discord;

-2 millions de personnes suivent le compte @Discord et 33 400 personnes suivent le compte @discord_fr sur Instagram;

-4.6 million de personnes suivent le compte @discord et 87 500 personnes suivent le compte @discord_fr sur X (anciennement Twitter);

-1,29 millions de personnes suivent le compte YouTube du Requéran

-4,6 millions de personnes suivent le compte TikTok du Requéran qui comptabilise 41 millions de j'aime

La croissance du Requéran et sa notoriété ne cessent de croître, celle-ci attirant de plus en plus de monde sur sa plateforme y compris les grandes maisons de luxe (Annexe 13 - Article du Journal du Luxe du 27 septembre 2023 : « Louis Vuitton s'installe sur Discord », article du blog iai-un-pote-dans-la.com du 28 janvier 2022 « La maison de luxe Gucci débarque sur Discord »).

La renommée des marques DISCORD a, par ailleurs, été reconnue par le Centre d'arbitrage de l'OMPI dans des décisions UDRP (Annexes 14 - Décisions UDRP à l'initiative du Requéran) :

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Discord Inc. c. X., Affaire n° D2023-2510 «

L'enregistrement par le défendeur d'un nom de domaine similaire au point de vue de la confusion à la marque bien connue du plaignant crée une présomption de mauvaise foi du plaignant crée une présomption de mauvaise foi. WIPO Overview 3.0 section 3.1.4. En outre, le site Web du défendeur Le site web du défendeur au nom de domaine litigieux a affiché les marques du plaignant en relation avec des ventes de produits de merchandising non autorisés du plaignant, produits de merchandising non autorisés du Requéran. Ainsi, le dossier indique que le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux dans le but de faire croire aux internautes qu'ils accédaient au site du qu'ils accèdent au site web du plaignant. Il est également noté que le défendeur a fourni de fausses coordonnées à l'agent d'enregistrement, avec une adresse qui n'est pas la même que celle du plaignant. Il est également noté que le défendeur a fourni de fausses coordonnées au bureau d'enregistrement, avec une adresse qui combine une région chinoise avec une ville américaine et un nom d'état américain. |

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Discord Inc. c. X., Affaire n°D2022-4316 «La marque DISCORD du plaignant est considérée comme "notoire" aux fins des Principes directeurs. Voir par exemple Discord Inc. v. Domain Administrator, voir PrivacyGuardian.org / Maven Pos Service LLP, X, WIPO Case No. D2021-0893 (Constatant que la marque DISCORD est notoirement connue sur le marché des services de messagerie et de chat.). Ainsi, la Commission estime qu'il n'est pas concevable que le Défendeur ait vu enregistrer le nom de domaine litigieux en 2017 sans avoir connaissance de la marque DISCORD du Requéran, sans avoir l'intention de bénéficier d'une confusion avec la marque DISCORD du Requéran».

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Discord Inc. v. Domain Administrator, See PrivacyGuardian.org / Maven Pos Service LLP, X, Affaire n°D2021-0893 «

La Requéran a soumis des preuves démontrant que la marque DISCORD est bien connue sur le marché des services de messagerie et de chat. Compte tenu de la notoriété de cette marque, la Commission estime que le Défendeur connaissait la Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui constitue un enregistrement de mauvaise foi au sens des Principes directeurs (voir Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation, supra.) ».

La société Discord Inc. s'investit largement dans la protection de ses actifs intellectuels. Elle est également titulaire des noms de domaine <discord.com> et <discordapp.com>

enregistrés respectivement les 6 novembre 2000 et 26 février 2015 (Annexe 15 - Attestations du Registrar du Requérant et leur traduction française).

Discord Inc. est également titulaire de plus d'une cinquantaine de marques enregistrées (Annexe 16 - Listing des marques et copie des marques ci-après citées) dont notamment les:

- Marque de l'Union européenne DISCORD n° 018003521 déposée le 20 décembre 2018;
- Marque de l'Union européenne DISCORD NITRO n° 018160888 déposée le 3 décembre 2019;
- Marque internationale désignant la France DISCORD n°1493333 enregistrée le 27 août 2019;
- Marque internationale désignant l'Union européenne DISCORD n° 1703509 enregistrée le 15 août 2022.

Comme indiqué précédemment, les marques et noms de domaine de la société Discord INC. jouissent d'une très importante renommée dans le monde y compris en France.

Ainsi, la Requérante, qui voit ses marques et noms de domaine imités de manière coupable au sein du nom de domaine <discord.fr>, dispose incontestablement d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

II - Atteinte aux droits de la société Discord Inc.

L'article L.45-2, 2° du 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, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

La société Discord Inc. ayant commencé ses activités en 2015, et acquis une certaine réputation à l'international notamment dans le secteur du jeu vidéo. A cet égard, elle est titulaire de droit antérieur du fait de réenregistrement de ses noms de domaine <discord.com> et <discordapp.com> en 2000 et 2015.

Par ailleurs, la Requérante est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne DISCORD n° 018003521 déposée le 20 décembre 2018 en classes 9 et 38.

Le Titulaire, ayant eu vent de ce succès, et anticipant le succès de DISCORD en France, a réservé le nom de domaine <discord.fr> le 1er septembre 2017.

Une simple recherche sur le site web.archive.org permet de prouver cette volonté de profiter du succès de DISCORD, car pendant près d'une année le nom de domaine litigieux redirigé vers une page avec un bandeau vert mis en évidence et dont l'intitulé était « Ce nom de domaine est à vendre, contactez le propriétaire ». En outre, la page internet liée à ce nom de domaine en 2017 mentionnée déjà le « célèbre logiciel Discord de service de messagerie instantanée ». Le titulaire du nom de domaine < discord.fr > ne pouvait donc ignorer l'existence de la Requérante (Annexe 17 - Captures écran Webarchive.org 2017 - 2018).

C'est d'ailleurs très certainement pour profiter de la renommée de la Requérante que le titulaire du nom de domaine litigieux a choisi de prendre un radical identique aux noms de domaine de la société Discord Inc.

Comparaison avec les noms de domaine

Tout d'abord, il convient de noter que lors de la comparaison des signes, la présence du

GTLD « .FR » au sein du nom de domaine contesté n'est absolument pas de nature à atténuer les similarités entre les signes : en effet, il est de jurisprudence constante que les GTLD sont usuels pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet, et présentent donc un caractère faiblement distinctif.

Il existe un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur de la Requérante « discord.com ». En effet, force est de constater que le radical de ce nom de domaine antérieur et celui du nom de domaine litigieux sont identiques.

En effet, le nom de domaine <discord.com> a été réservé le 6 novembre 2000 et dès le 10 janvier 2017, soit bien avant la réservation du nom de domaine litigieux, il redirigeait vers le site internet du requérant à savoir www.discordapp.com:

[Capture d'écran]

En outre, le nom de domaine <discord.fr> a également été enregistré postérieurement au nom de domaine <discordapp.com>. Il apparaît clairement que le nom de domaine litigieux est hautement similaire au nom de domaine antérieur de la Requérante.

En effet, les éléments verbaux distinctifs et dominants de ces noms de domaine à savoir « DISCORD » sont identiques. L'ajout du terme « app » au sein du nom de domaine antérieur n'aura que très peu d'impact dans la mesure où il s'agit du diminutif du terme « application », terme descriptif dans la mesure où la Requérante propose une application de messagerie.

Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que le nom de domaine litigieux < discord.fr > est similaire aux droits antérieurs précités. Il existe, dès lors, un risque de confusion avec les droits du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Comparaison avec la marque notoire DISCORD

De même, comme nous l'avons démontré plus haut, la Requérante disposait déjà d'une notoriété en France, en 2017, en ce qui concerne ses services de messagerie marqués sous le signe « DISCORD ».

Elle faisait notamment l'objet d'un certain nombre d'articles de presse dès janvier 2017 (annexe 18 - Articles de presses sur le Requérant) et était largement utilisée par le secteur francophone du jeu vidéo dès 2016 (Annexe 8) et par le public général dès 2017. On peut notamment constater l'engouement autour des services du Requérant puisqu'un serveur en moins de trois jours avait déjà une communauté de 600 membres actifs (annexe 19). Comme nous l'avons précisé plus haut, cette notoriété est également reconnue par le Défendeur lui-même lorsqu'il a réservé le nom de domaine (annexe 17 - Captures d'écran Waybackmachine).

Or, en France, il est possible de revendiquer un droit sur un signe dès que ce dernier est notoirement connu et du fait de cette connaissance ne nécessite pas de dépôt à titre de marque pour être protégé. Ainsi, la marque notoire se définit comme « un signe non enregistré auprès des Offices qui est devenu largement connu du public du fait de l'usage qui en est fait ». La marque notoire est considérée comme un droit opposable selon l'article L 711 - 3 du code de la propriété intellectuelle qui renvoie notamment à l'article 6 bis de la Convention de Paris dont la France fait partie.

Ainsi, Discord Inc. est titulaire d'une marque notoire sur le signe « DISCORD » compte tenu de l'usage intensif de ce dernier dès 2016. La Requérante est donc titulaire d'une marque notoire « DISCORD » antérieure à l'enregistrement du nom de domaine < discord.fr >. Par ailleurs,

cette marque est identique au radical du nom de domaine litigieux de sorte qu'il existe un risque de confusion important entre la marque notoire antérieure de la Requérante et ce nom de domaine.

Enfin, depuis 2018, le nom de domaine contesté redirige vers le site internet www.discord.fr dont la charte graphique est très similaire à celle du Requérant, elle y reprend notamment ses différents logos et marques annexe 20) :

[Captures d'écran]

Ainsi la très grande proximité visuelle et phonétique entre les signes n'est évidemment pas le fruit du hasard, cette volonté de s'insérer dans le sillage de la Requérante est d'autant plus vérifiable compte tenu de la reprise de l'identité graphique du site internet de la Requérante.

Il y a donc une volonté de tromper le consommateur lui laissant croire que le nom de domaine réservé a été approuvé par la Requérante et cela afin de bénéficier de la renommée et de la confiance que le public accorde à Discord.

Comme indiqué précédemment, le nom de domaine contesté <discord.fr> a pendant un an été proposé à la vente puis son contenu a été mis à jour de manière à bénéficier de la renommée de la Requérante. Le Défendeur ayant créé un site contributif sur la Requérante en reprenant les codes graphiques de cette dernière (logo, couleur etc.).

Tous ces éléments participent donc à engendrer encore davantage de confusion dans l'esprit des consommateurs. Il est donc évident que la reprise des droits antérieurs sur le signe DISCORD détenus par la société Requérante en tant que nom de domaine, et l'exploitation de ce nom de domaine sous une forme reprenant les codes visuels de la Requérante, dans le but de profiter de la renommée et de la confiance que les consommateurs accordent à la marque DISCORD, est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur, par conséquent de porter atteinte aux droits antérieurs détenus par la société Requérante.

Ces circonstances permettront au Collège de considérer que le nom de domaine <discord.fr> est, conformément aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE, susceptible de porter atteinte aux droits de la société Discord Inc.

III - Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du titulaire

- **L'absence d'intérêt légitime du [Titulaire]**

Le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. La Requérante n'a accordé aucune autorisation à quiconque, y compris au Défendeur, pour enregistrer des noms de domaine contenant ses droits antérieurs ou pour utiliser ces derniers d'une autre manière.

En effet, l'extrait WHOIS lié au nom de domaine < discord.fr> nous indique que le titulaire du nom de domaine est Monsieur [patronyme] dont l'adresse indiquée est la suivante : coordonnées) (Annexe 21 - Whois).

Or, le Défendeur ne présente aucun lien avec la société Discord Inc, et n'a donc pas été autorisé par cette dernière à réserver le nom de domaine < discord.fr >. Il ne s'agit, en effet, pas d'un licencié ou d'un partenaire. Discord Inc. ne lui a jamais donné la moindre autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il apparaît également que ce nom de domaine ne correspond pas à son nom patronymique.

Par ailleurs, Monsieur [patronyme] n'est titulaire d'aucune marque contenant le terme « DISCORD », comme en témoigne l'extrait de la base de données TMView pour la France (Annexe 22 - Extrait TmView pour les marques valables en France).

Le Défendeur n'a donc aucun intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux.

- **La mauvaise foi du [Titulaire]**

L'article R20-44-46 du 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 à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparente 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 contusion dans l'esprit du consommateur ».

La mauvaise foi du titulaire s'illustre en l'espèce par de nombreux éléments, liés non seulement à la notoriété de la Requérente, mais également sur le fait que dès le début de la réservation du nom de domaine litigieux le Défendeur a cherché à obtenir un gain commercial.

On constate, en effet, que le titulaire du nom de domaine < discord.fr > mentionne la renommée de la Requérente Discord Inc. dès les prémisses de la réservation du nom de domaine litigieux (annexe 16) où il mentionne le « célèbre logiciel Discord de service de messagerie instantanée ».

Enfin, comme démontré plus haut, le Défendeur a pendant plus d'un an affiché sur une page internet que le nom de domaine < discord.fr > était en vente :
[Captures d'écran]

La réservation de ce nom de domaine et la mise en vente de ce dernier est concomitante au succès grandissant de Discord en France qui remonte à 2016 - début 2017. Le Défendeur a donc profité de la renommée de la requérante pour obtenir un avantage économique. Par la suite, et dans la mesure où ce nom de domaine n'a pas pu être vendu, le Défendeur a changé de modèle économique. Le titulaire a en effet, décidé de remplacer l'ancienne page parking proposant le nom de domaine à la vente par un site internet reprenant l'identité visuelle du Requérent afin de profiter de sa notoriété.

Il ne faut pas donc se tromper sur l'intérêt réel du Défendeur pour qui l'appât du gain a toujours été un objectif principal. En effet, ce dernier profite de la réputation de la Requérente, qui n'était notamment plus à prouver en 2020, pour obtenir de la part de ses internautes et de la communauté française Discord de l'argent. En effet, on remarque que le Défendeur a mis en place différentes cagnottes de financements participatifs accessibles sur son site internet :

[Captures d'écran]

Désormais, si le Défendeur se présente comme une communauté bénévole, cela n'a pas

toujours été le cas puisque jusque récemment le Défendeur cherchait à se rémunérer via ses internautes.

En outre, en 2022, la Requérante a essayé de régler de manière amiable ce dossier en informant le Défendeur qu'elle ne tolérait pas la reprise et l'usage dans le nom de domaine < discord.fr > et du site internet www.discord.fr de ses droits antérieurs. Or, lorsque la Requérante a demandé que le Défendeur cesse d'utiliser ce nom de domaine dans la mesure où il existait un risque de confusion réel pour les internautes, ce dernier a rapidement proposé (une semaine après avoir été contacté) de vendre le nom de domaine au profit du Requérant (Annexe 23 - Echanges avec le Défendeur).

La volonté de céder à la Requérante le nom de domaine < discord.fr > aussi rapidement malgré l'exploitation de ce dernier, montre bien que la volonté d'obtenir un gain commercial de la réservation du nom de domaine < discord.fr > n'a jamais quitté le Défendeur depuis 2017, année de sa réservation.

Or, il n'est pas possible de conclure sur la légitimité et la bonne foi d'un titulaire, qui a enregistré un nom de domaine identique à des droits antérieurs existants, lorsque ce dernier souhaite obtenir un avantage commercial.

Enfin, le Défendeur n'a jamais eu l'intention d'exploiter ce nom de domaine de manière honnête puisqu'il a dès le début de la réservation du nom de domaine litigieux, eu l'idée de vendre le nom de domaine litigieux et a souhaité tirer profit de la notoriété de la Requérante en mettant en place un financement participatif à son profit lorsqu'il a décidé de changer de site internet www.discord.ir.

Cette volonté de tirer profit d'un nom de domaine reprenant des droits antérieurs démontre l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Défendeur.

CONCLUSION

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la réservation du nom de domaine < discord.fr > porte bien atteinte aux droits antérieurs de la société Discord Inc., et a été réalisée en toute mauvaise foi et sans que son titulaire n'ait le moindre intérêt légitime à cette réservation.

La société américaine sollicite, en conséquence, le transfert du nom de domaine < discord.de > au profil de sa filiale néerlandaise Discord Netherlands B.V. située au 195 Schiphol Boulevard, 1118BG Schiphol (Annexe 4- Extrait du registre du commerce néerlandais).

Cette demande est conforme aux règles d'éligibilité, puisque, comme le démontre l'extrait du registre du commerce de la société Discord Netherlands B.V., il s'agit d'une filiale directe détenue à 100% par le Requérant et dont le siège social est situé en France.

BORDEREAU D'ANNEXES

Mandant au profit du cabinet de conseil en propriété industrielle
Extrait du registre des sociétés de l'Etat du Delaware concernant la société Discord Inc. et sa traduction certifiée en français
Extrait Whois <discord.fr>
Extrait du registre du commerce néerlandais et sa traduction certifiée en français
Article de présentation Wikipédia sur la société DISCORD INC
Article du Blog Du Modérateur

Statistiques sur l'évolution de Discord depuis 2015
Extrait de conversations d'utilisateurs français remontant à 2016
Article du Figaro « La France, un marché prioritaire pour la plateforme sociale Discord »
Capture d'écran des pages d'application du Google Play et de l'App Store
Article de presse STRATÉGIES du 7 octobre 2022, « Discord s'affiche en grand en France »
Captures d'écran des différents réseaux sociaux du Requérant
Article du Journal du Luxe du 27 septembre 2023 : « Louis Vuitton s'installe sur Discord » article
du blog jai-un-pote-dans-la.com du 28 janvier 2022 « La maison de luxe Gucci débarque sur
Discord »
Décisions UDRP à l'initiative du Requérant
Attestations du Registrar du Requérant et leur traduction française
Listing des marques au nom de la société DISCORD INC. et copie des marques ci-après citées
Captures écran Webarchive.org 2017 - 2018
Articles de presse sur le Requérant 2015 - 2023
Extrait du site internet www.judgehype.com du 28/09/2017
Extrait du site internet www.discord.fr
Extrait Whois <discord.fr>
Extrait TMView pour les marques valables en France au nom de M. [patronyme]
Echanges avec le Défendeur et leur traduction française »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des
Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait du Registre des sociétés de l'Etat du Delaware (Annexe 1), des notices complètes de marque (Annexe 16) et des attestations du bureau d'enregistrement (Annexe 15), fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <discord.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société DISCORD INC régie par les lois du Delaware constituée le 22 mars 2012 ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale internationale désignant la France « DISCORD » numéro 1493333, enregistrée le 27 août 2019 pour les classes 9 et 38 ;

- La marque verbale internationale « DISCORD » numéro 1703509, enregistrée le 18 août 2022 pour les classes 35, 41 et 42 pour l'UE ;
- La marque verbale de l'Union européenne « DISCORD » numéro 018003521, enregistrée le 20 décembre 2018 pour les classes 9 et 38 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « DISCORD NITRO » numéro 018160888, enregistrée le 3 décembre 2019 pour les classes 9 ; 35 ; 38 ; 41 et 45 ;
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <discord.com> enregistré le 6 novembre 2000 ;
 - <discordapp.com> enregistré le 26 février 2015 ;

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège constate que :

- Le Requérant est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine ;
- Cependant le Requérant demande la transmission du nom de domaine au bénéfice de sa filiale néerlandaise à 100%, la société Discord Netherlands B.V. avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine a été enregistré le 1er septembre 2017 soit antérieurement aux marques du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « DISCORD » numéro 018003521, enregistrée le 20 décembre 2018 pour les classes 9 et 38.

Cependant, le Collège constate que :

- Entre le 20 septembre 2017 et le 21 août 2018, le nom de domaine <discord.fr> redirigeait soit vers une page indiquant « *Un virus informatique cache dans le logiciel Discord du service de messagerie instannée et de communication vocale comparable à Skype* », soit vers une page de mise en vente dudit nom de domaine ;
- Le Titulaire connaissait l'existence du Requérant et de son activité au moment de l'enregistrement du nom de domaine <discord.fr> ;
- Le Requérant a enregistré la marque verbale de l'Union européenne « DISCORD » numéro 018003521, le 20 décembre 2018 pour les classes 9 et 38 ;
- Le 19 janvier 2019, le nom de domaine <discord.fr> redirigeait vers une page web proposant un service d'information autour des actualités et des nouveautés de Discord en reproduisant la charte graphique des sites web du Requérant, en y intégrant les divers logos et marques de celui-ci.

Le Collège a donc considéré que le renouvellement du nom de domaine après cette date

était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société américaine Discord Inc. constituée le 22 mars 2012 ; elle offre un service de chat vocal, vidéo et textuel via une plateforme web et une application mobile gratuite. Entre 2019 et 2022, le Requérant comptabilise plus de 250 millions d'utilisateurs dans le monde et emploie environ 600 personnes et était valorisée à 15 milliards de dollars. Le Requérant démontre qu'il est particulièrement populaire en France (Annexes 5 à 13) ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « DISCORD » et « DISCORD NITRO » notamment la marque verbale de l'Union européenne « DISCORD » numéro 018003521, enregistrée le 20 décembre 2018 couvrant des services tels que « Services d'information et de conseils pour tous les services précités, y compris ces services fournis en ligne ou via l'internet » (Annexe 16) ;
- Le Requérant est titulaire des noms de domaine antérieurs dont, <discord.com> enregistré le 6 novembre 2000 et <discordapp.com> enregistré le 26 février 2015 (Annexe 15) ;
- Des décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ont reconnu la notoriété des marques « DISCORD » du Requérant (Annexe 14) ;
- Le Requérant démontre, à partir de captures d'écran de divers articles de presse que la société DISCORD INC a une certaine renommée dans le monde, le Requérant se hissant à la 5^{ème} place des applications de messagerie les plus Populaire en France en 2021, selon Statista (Annexes 5 à 13) ;
- Le nom de domaine <discord.fr> est identique au nom de domaine antérieur du Requérant <discord.com> enregistré le 6 novembre 2000 ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire *"ne présente aucun lien avec la société Discord Inc, et n'a donc pas été autorisé par cette dernière à réserver le nom de domaine <discord.fr>. Il ne s'agit, en effet, pas d'un licencié ou d'un partenaire. Discord Inc. ne lui a jamais donné la moindre autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux"* ;
- Le Requérant démontre que les résultats de recherches effectuées dans la base TMview ne permettent pas de relever qu'une marque contenant le terme "DISCORD" s'appliquant sur le territoire français, appartienne au Titulaire (Annexe 22) ;
- Le 22 novembre 2022, le Requérant a adressé un courriel au Titulaire pour tenter une résolution amiable concernant l'enregistrement du nom de domaine <discord.fr>, en informant ce dernier de ses droits antérieurs (Annexe 23) ;
- Le 20 septembre 2017, la page web vers laquelle renvoyait le nom de domaine <discord.fr> était une page indiquant *"Un virus informatique cache dans le logiciel Discord du service de messagerie instantanée et de communication vocale comparable à Skype"* (Annexe 17) ; Depuis le 13 février 2018, la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <discord.fr> a été modifiée ;
- Le 21 août 2018, la page web vers laquelle renvoyait le nom de domaine <discord.fr> était une page indiquant *"Ce nom de domaine est à vendre, contactez le propriétaire"* (Annexe 17) ;
- La capture d'écran fournie par le Requérant montre que, le 19 janvier 2019, le nom de domaine <discord.fr> était désormais utilisé par le Titulaire pour renvoyer vers un site web : (Annexes 17 et 20) ;
 - Reproduisant la charte graphique des sites web du Requérant ;

- Reproduisant l'identité visuelle du Requérant, en y intégrant les divers logos et marques de celui-ci ;
- Proposant la diffusion des actualités et des nouveautés autour de Discord ;
- Renvoyant vers un lien du site web Patreon, plateforme de financement participative en ligne ;

Le Collège a donc considéré que le Titulaire, l'entreprise Abderrazak :

- n'était pas connu sous un nom identique ou similaire au nom de domaine <discord.fr>
- en proposant un site web, vers lequel renvoie le nom de domaine <discord.fr>, reproduisant la charte graphique, les marques et logos du Requérant, ne pouvait ignorer l'existence des droits de ce dernier et créait un risque de confusion dans l'esprit des internautes en raison de la renommée du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le renouvellement par le Titulaire du nom de domaine avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <discord.fr> au profit de la filiale du Requérant, la société Discord Netherlands B.V.

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 2 février 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

