



## DÉCISION DE L'AFNIC

**legrandcomptoir.fr**

**Demande n° FR-2015-00883**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LE GRAND COMPTOIR

Le Titulaire du nom de domaine : La société JAN HORAK

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : legrandcomptoir.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 septembre 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 25 février 2016

Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 février 2015 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la

procédure au Titulaire le 24 février 2015.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 31 mars 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <legrandcomptoir.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 :

- Copies de la carte nationale d'identité et de la carte du barreau de Paris du représentant du Requérant ;
- Extrait Kbis du 12 février 2015 de la société LE GRAND COMPTOIR immatriculée le 4 novembre 1992 sous le numéro 389 027 137 au RCS de Nanterre ayant pour nom commercial « LE GRAND COMPTOIR » et pour activité la vente au détail, prêt-à-porter, articles de décoration, vente de produits informatiques et multimédia ;
- Notice complète de la marque française « LE GRAND COMPTOIR » numéro 92434694 enregistrée le 22 septembre 1992 par le Requérant pour les classes 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 à 35, 38 et 40 à 45 ;
- Publication au BOPI 12/46 VOL.II du renouvellement du 27 septembre 2012, sans limitation de la liste des produits et services, de la marque française « LE GRAND COMPTOIR » numéro 92434694 ;
- Extraits du 13 février 2015 de la base Whois des noms de domaine :
  - <legrandcomptoir.com> enregistré le 23 juillet 2001 par le Requérant ;
  - <legrandcomptoir.fr> enregistré le 13 septembre 2013 par le Titulaire ;
- Capture d'écran du 13 février 2015 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> et qui indique : « Adresse introuvable ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

#### « I. FAITS ET PROCÉDURE

##### 1.1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ LE GRAND COMPTOIR

*La société LE GRAND COMPTOIR exerce une activité de vente au détail de prêt-à-porter, accessoires de mode, mobilier et décoration, épicerie fine et ce dans les magasins à l enseigne LE GRAND COMPTOIR implantés dans plusieurs villes en France dont Suresnes, Paris, St Orens de Gameville, et St Herblain (Pièce n°1) et par le biais de son site de vente en ligne <legrandcomptoir.com> (Pièce n°2).*

##### 1.2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE LA PERSONNALITÉ INVOQUÉS

*La société LE GRAND COMPTOIR dispose de plusieurs droits antérieurs susceptibles de fonder la présente plainte SYRELI, au sens de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques, à savoir :*

*- Marque française LE GRAND COMPTOIR n°92 434 694, déposée le 22 septembre 1992 en*

classes 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et dûment renouvelée le 27 septembre 2012 (Pièce n°3) ;

- Dénomination sociale LE GRAND COMPTOIR, Société par Actions Simplifiée, immatriculée le 4 novembre 1992 et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 389 027 137 et exerçant dans le domaine de la vente au détail (Pièce n°1) ;

- Nom de domaine <legrandcomptoir.com>, enregistré et exploité depuis le 23 juillet 2001 (Pièce n°2) .

### 1.3. FAITS LITIGIEUX

Le 27 juin 2014, la société LE GRAND COMPTOIR a initié auprès de l'AFNIC une procédure SYRELI référencée sous le n°FR-2014-00713, en sollicitant le transfert du nom de domaine <legrandcomptoir.fr> (Pièce n°4) qui est actif.

Au terme de cette procédure, le Collège SYRELI de l'AFNIC a rendu, le 19 août 2014, une décision par laquelle il rejetait la demande de transmission du nom de domaine contesté en raison de l'absence d'élément permettant d'étayer l'atteinte portée aux dispositions de l'article L.44-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques.

Par la présente requête, la société LE GRAND COMPTOIR entend déposer une nouvelle demande de transmission du nom de domaine <legrandcomptoir.fr> réservé le 13 septembre 2013, qui ne fait actuellement l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire, à son profit sur la base d'éléments nouveaux.

Les informations disponibles sur le nom de domaine litigieux sont les suivantes :

Nom de domaine : legrandcomptoir.fr  
État : Actif (consulter aussi le site web )  
Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.  
Date de création : 13 septembre 2013 19:52  
Date anniversaire : 25 février  
Serveurs de noms (DNS)  
Serveur n° 1: [...]  
Serveur n° 2: [...]  
Titulaire : Jan H.  
[adresse postale]  
Téléphone [numéro]  
Courrier électronique : [adresse électronique]  
Joignabilité :Ok  
Éligibilité :Ok

## II. DISCUSSION

### 2.1. EN DROIT

Il est rappelé que le Code des Postes et des Communications Électroniques dispose que :

- Article L.45-6 :

« 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. »

- Article L.45-2 :« 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 :

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. »

- Article R.20-44-46 :

« 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.

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 d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- 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. »

## 2.2. EN FAIT

### 2.2.1. Sur l'existence d'un intérêt à agir

La société LE GRAND COMPTOIR dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques dans la mesure où elle est titulaire de :

- une marque française LE GRAND COMPTOIR n°92 434 694, déposée le 22 septembre 1992 en classes 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et dûment renouvelée le 27 septembre 2012 (Pièce n°3) ;

- une dénomination sociale LE GRAND COMPTOIR, Société par Actions Simplifiée, immatriculée le 4 novembre 1992 et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 389 027 137 et exerçant dans le domaine de la vente au détail (Pièce n°1) ;

- un nom de domaine <legrandcomptoir.com>, enregistré et exploité depuis le 23 juillet 2001 (Pièce n°2) .

Ces droits antérieurs, qui portent tous sur la dénomination LE GRAND COMPTOIR, sont identiques au nom de domaine <legrandcomptoir.fr>, objet de la présente procédure et confèrent à la Requérante un intérêt à agir (voir en ce sens décisions FR-2012-00049, FR-2012-00117 et FR-2012-00158).

### 2.2.2. Sur l'existence d'une atteinte portée aux dispositions de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Compte tenu de l'existence des droits antérieurs de la société LE GRAND COMPTOIR, le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> contesté – qui reproduit la dénomination LE GRAND COMPTOIR à titre de marque, de dénomination sociale et de nom de domaine – porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de la personnalité à la Requérante.

*D'ailleurs, la Requérante démontrera d'une part que le titulaire n'est animé d'aucun intérêt légitime et d'autre part, qu'il est de mauvaise foi.*

#### **2.2.2.1. L'ABSENCE D'INTÉRÊT LÉGITIME**

*EN PREMIER LIEU, le nom de domaine contesté renvoie à une page inactive (Pièce n°5). Le Titulaire n'exploite donc pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services, pas plus d'ailleurs que dans un cadre non commercial. Or, l'absence d'exploitation du nom de domaine contesté est de nature à porter atteinte à la réputation des droits antérieurs LE GRAND COMPTOIR de la Requérante puisque les utilisateurs seront amenés à croire que la société LE GRAND COMPTOIR n'exerce pas ou plus sur le territoire français.*

*ENSUITE, il convient d'observer que le Titulaire, Jan H., n'est pas connu sous le nom LE GRAND COMPTOIR, de telle sorte qu'il ne dispose d'aucun intérêt dans ce nom.*

*En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il a été démontré par la Requérante que le Titulaire du nom de domaine <legrandcomptoir.fr> ne jouit d'aucun intérêt légitime.*

#### **2.2.2.2. L'EXISTENCE D'UNE MAUVAISE FOI DU TITULAIRE**

*La mauvaise foi du Titulaire est évidente dans le cas présent. TOUT D'ABORD, il est évident que le Titulaire a obtenu le nom de domaine dans l'unique but de profiter de la renommée attachée aux activités déployées par la Requérante en créant volontairement un risque de confusion. En effet, le risque de confusion étant particulièrement accru par l'identité des signes en cause des points de vue phonétique, visuel et conceptuel ainsi que par la forte distinctivité de la marque, dénomination sociale et nom de domaine antérieurs exploités depuis plus de 20 ans en France, il est indéniable que la reprise à l'identique des termes « LE GRAND COMPTOIR » de la marque, dénomination sociale et nom de domaine antérieurs est de nature à générer un risque de confusion pour les internautes qui seraient irrémédiablement amenés à penser que le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> appartient à la Requérante, alors que tel n'est pas le cas.*

*ENFIN, il est également patent que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine contesté dans un but de nuire à la réputation de la Requérante puisqu'à défaut d'exploitation du nom de domaine, les internautes sont – de manière irréparable – amenés à croire que la Requérante n'exerce pas ou plus ses activités sur le territoire français.*

*Pour les raisons que précèdent, il est indéniable que le Titulaire a agi de mauvaise foi en obtenant l'enregistrement du nom de domaine contesté.*

*Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Requérante est bien fondée à solliciter du Collège SYRELI de l'AFNIC qu'il soit décidé d'ordonner la transmission du nom de domaine <legrandcomptoir.fr> au profit de la société LE GRAND COMPTOIR.».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

#### **ii. Le Titulaire**

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

### **IV. Discussion**

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du présent Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

**i. L'intérêt à agir du Requérant**

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

- Quasi-identique à la dénomination sociale du Requérant, la société LE GRAND COMPTOIR immatriculée le 4 novembre 1992 sous le numéro 389 027 137 au RCS de Nanterre ;
- Quasi-identique à la marque française « LE GRAND COMPTOIR » numéro 92434694 enregistrée le 22 septembre 1992 par le Requérant pour les classes 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 à 35, 38 et 40 à 45 et renouvelée ;
- Identique au nom de domaine <legrandcomptoir.com> enregistré le 23 juillet 2001 par le Requérant.

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

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

**A. Sur l'article L.45-2 1° :**

Le Collège a constaté que le Requérant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <legrandcomptoir.fr> sur ses signes distinctifs « LE GRAND COMPTOIR », dénomination sociale et <legrandcomptoir.com>, nom de domaine.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que le nom de domaine en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requérant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requérant, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> est identique et postérieur au signe distinctif <legrandcomptoir.com>, nom de domaine du Requérant ; cependant, l'antériorité de l'usage du nom de domaine du Requérant par rapport au nom de domaine contesté <legrandcomptoir.fr> n'est pas démontrée ;
- Le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> est aussi la reprise quasi identique et postérieure du signe distinctif « LE GRAND COMPTOIR », dénomination sociale du Requérant ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requérant sur la dénomination sociale « LE GRAND COMPTOIR » depuis le 4 novembre 1992, date d'immatriculation sous le numéro 389 027 137 au RCS de Nanterre ;
- Le Requérant, la société LE GRAND COMPTOIR a pour activité la vente au détail, prêt-à-porter, articles de décoration, vente de produits informatiques et multimédia ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> est une page internet indiquant : « Adresse introuvable » ;
- Aucune des pièces déposées par le Requérant ne permet de déterminer le risque de

confusion entre les deux signes dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requêteur ne permettaient pas de conclure que le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi.

## **B. Sur l'article L.45-2 2° :**

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « LE GRAND COMPTOIR » numéro 92434694 enregistrée le 22 septembre 1992 par le Requêteur pour les classes 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 à 35, 38 et 40 à 45. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, la société LE GRAND COMPTOIR. Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

### **b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requêteur déclare que le Titulaire :

- N'exploite pas le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> dans le cadre d'une offre de biens et de services ;
- N'est pas connu sous le nom « LE GRAND COMPTOIR » ;
- Cependant, il n'en apporte pas les preuves.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur est titulaire de la marque française antérieure « LE GRAND COMPTOIR » numéro 92434694 enregistrée le 22 septembre 1992 pour les classes 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 à 35, 38 et 40 à 45 ;
- Le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> reprend de façon quasi-identique la marque française antérieure « LE GRAND COMPTOIR » du Requêteur ;
- La capture d'écran du 13 février 2015 fournie par le Requêteur montre que le nom de domaine <legrandcomptoir.fr> renvoie vers une page internet indiquant : « Adresse introuvable » ;
- Le Requêteur déclare que :
  - « l'absence d'exploitation du nom de domaine contesté est de nature à porter atteinte à la réputation des droits antérieurs (...) les utilisateurs seront amenés à croire que la société LE GRAND COMPTOIR n'exerce pas ou plus sur le territoire français » ;
  - « le Titulaire a obtenu le nom de domaine dans l'unique but de profiter de la renommée attachée aux activités déployées par la Requêteur en créant volontairement un risque de confusion (...) risque de confusion étant particulièrement accru par (...) la forte distinctivité de la marque, dénomination sociale et nom de domaine antérieurs exploités depuis plus de 20 ans en France » ;
  - Cependant il n'en apporte pas les preuves.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéranant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <legrandcomptoir.fr>.

## **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 Saint-Quentin en Yvelines, le 31 mars 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

