



DÉCISION DE L'AFNIC

argus-gratuit-officiel.fr

Demande n° FR-2015-00936

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES, D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP

Le Titulaire du nom de domaine : La société ADMINISTRATIVE ASSISTANCE LTD

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : argus-gratuit-officiel.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 février 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 février 2016

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 avril 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 11 mai 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), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 juin 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <argus-gratuit-officiel.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 :

- Extrait Kbis du 9 septembre 2010 de la société STRATO-IP immatriculée le 16 septembre 2005 sous le numéro 484 108 501 au R.C.S. de Paris ayant pour cogérant Monsieur Sébastien H. et pour activité le conseil en propriété industrielle et intellectuelle ;
- Notice complète de la marque française « L'ARGUS DU CONTROLE TECHNIQUE » numéro 1474012 enregistrée le 30 juin 1988 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 38, 39 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE ET DES LOCOMOTIONS » numéro 1474013 enregistrée le 30 juin 1988 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 38, 39 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « ARGUS » numéro 11713633 enregistrée le 4 avril 2013 par le Requérant pour les classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
- Echanges de courriers entre l'INPI et le Cabinet STRATO IP de 2007 à 2011 sur les demandes de marques « ARGUS AUTO », « COTE ARGUS », « VALEUR ARGUS » et « REPRISE ARGUS » ;
- Extraits du 22 avril 2015 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <argusauto.fr> le 14 juin 2004 ;
 - <argus.fr> le 12 décembre 2006 ;
- Extraits de numéros du journal L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE ET DES LOCOMOTIONS parus en septembre 1927 et novembre 1944 ;
- Etude de notoriété des 28 et 29 juin 2011 réalisée par TNS pour le Requérant ;
- Revue de presse relative au Trophée du Véhicule Utilitaire de l'année décerné par L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE de 2006 à 2008 ;
- Offres marketing et communication « REPRISE ARGUS » faites avec de grandes marques automobiles en 2013 ;
- Article de presse et offre marketing avec une grande marque automobile en 2007 parus dans AUTO PLUS ;
- Courrier d'une étude notariale à L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE le 7 février 2008 précisant « utiliser la côte de L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE en matière d'évaluation de véhicules » ;
- Capture d'écran du 28 avril 2015 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <argus-gratuit-officiel.fr> indiquant : « Petit problème... Internet Explorer n'est pas parvenu à trouver la page argus-gratuit-officiel.fr » ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Le 28 octobre 2014 numéro D2014-1374 SOCIETE NOUVELLE

- D'ETUDES, D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP contre B.A.K ;
- Le 22 février 2010 numéro DFR2009-0041 SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES, D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP contre F.M. ;
- Le 26 décembre 2011 numéro D2011-1881 SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES, D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP contre MUSE MEDIA ;
- Le 18 février 2000 numéro D2000-0003 TELSTRA CORPORATION LIMITED contre NUCLEAR MARSHMALLOWS, produite en anglais avec la traduction en français d'un paragraphe ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00672 concernant le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> rendue le 17 juin 2014 ;
- Décision de l'Afnic numéro FR00159 concernant le nom de domaine <fnx.fr> rendue en mai 2010.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Veuillez trouver exposés ci-après les moyens de fait et de droit justifiant de la présente requête.

1- Le nom de domaine est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, aux droits de marques et aux noms de domaine antérieurs du Requérant

Le Requérant, qui édite et publie depuis 1927 la revue notoire « L'Argus de l'automobile et des locomotions », aujourd'hui intitulée « L'Argus », est spécialisé dans le domaine des transactions de véhicules d'occasion.

Ainsi, dans le cadre de son activité, le Requérant a acquis différents droits sur le terme ARGUS, seul ou en combinaison avec d'autres termes, et ce en lien avec le domaine automobile.

En effet, le Requérant, possède à ce titre un portefeuille de marques très important puisque composé de plus de quatre-vingt marques françaises et communautaires.

A ce titre, le Requérant est notamment titulaire des marques françaises et communautaires antérieures suivantes :

- L'ARGUS DU CONTROLE TECHNIQUE (semi-figurative), marque française n° 1474012 déposée le 30 juin 1988, dûment renouvelée en 1998 et 2008, en classes 16, 35, 38, 39 et 41 (cf. Pièce n° 2) ;

- L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE ET DES LOCOMOTIONS (semi-figurative), marque française n° 1474013 déposée le 30 juin 1988, dûment renouvelée en 1998 et 2008, en classes 16, 35, 38, 39 et 41 (cf. Pièce n° 3) ;

- ARGUS, marque communautaire n° 011713633 déposée le 4 avril 2013 et dûment renouvelée en classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 (cf. Pièce n° 4).

Le Requérant est également titulaire des noms de domaines antérieurs suivants :

- [argusauto.fr], nom de domaine réservé depuis le 14 juin 2004 (cf. Pièce n° 5) ;

- [argus.fr], nom de domaine réservé depuis le 12 décembre 2006 (cf. Pièce n° 6).

Le Requérant possède donc incontestablement des droits antérieurs sur le terme « ARGUS », seul ou en combinaison avec d'autres termes.

Aussi, force est de constater que le préfixe du nom de domaine litigieux, à savoir [argus-gratuit-officiel] reprend à l'identique le terme « ARGUS » protégé par les droits antérieurs du Requérant.

La seule adjonction des termes « GRATUIT » et « OFFICIEL » ne dissipe aucunement la similarité entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs du Requérant, l'élément essentiel du nom de domaine litigieux étant le terme « ARGUS », fortement distinctif et placé en position d'attaque au sein du nom de domaine litigieux.

En outre, le terme « OFFICIEL » au sein du nom de domaine litigieux renvoie uniquement à l'idée d'une garantie des services proposés par le site web concerné.

Ces termes sont communs et les internautes ne porteront donc pas leur attention sur ceux-ci.

A ce titre, nous vous invitons à consulter la décision émise par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (décision n° D2014-1374 du 28 octobre 2014) qui a jugé que « les noms de domaine litigieux <auto-argus.com> et <auto-argus.net> sont semblables aux marques du Requérant en ce que les noms de domaine reproduisent l'élément distinctif et dominant des marques invoquées, à savoir le mot "argus", en y ajoutant le mot générique "auto" et en insérant un tiret entre les deux termes » (cf. Pièce n° 7).

Le nom de domaine litigieux est donc très similaire aux signes protégés par les marques et noms de domaine du Requérant.

2- Le défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Requérant n'a consenti au Défendeur aucune autorisation sur l'utilisation, à quelque titre que ce soit, du terme ARGUS.

Par ailleurs, si le Défendeur décidait éventuellement de contester le caractère distinctif des droits antérieurs invoqués, une telle position serait juridiquement infondée. En effet, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a reconnu le caractère distinctif acquis par l'usage du terme « ARGUS » appliqué au domaine de l'automobile.

Ce caractère distinctif acquis par l'usage a été reconnu au regard de l'ensemble des éléments fournis par le Requérant établissant qu'il était légitime de délivrer un certificat d'enregistrement de marque à l'égard de ce terme (cf. Pièces n° 8 et 9).

En outre, il est à noter que la notoriété du Requérant a été expressément :

- reconnue par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI qui, dans la décision n° DFR2009-0041 du 22 février 2010 concernant le nom de domaine [coteargus.fr] a clairement énoncé que « l'expression « Cote Argus » est notoire car connue d'une très large fraction des internautes » (cf. Pièce n° 10) ;

- réaffirmée, par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI qui, dans la décision D2011-1881 du 26 décembre 2011 concernant les noms de domaine [la-cote-argus.com] et [la-cote-argus.net] a clairement énoncé que : « le Défendeur (Muse Media) a choisi ces noms de domaine litigieux reproduisant les marques du Requérant uniquement pour bénéficier de la notoriété de ce dernier dans l'offre de services concurrents. En procédant à l'enregistrement des noms de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait pas ignorer les droits du Requérant sur l'expression "cote argus" qui est connue d'une très large fraction des internautes et qui jouit d'une réputation et d'une reconnaissance certaine auprès des professionnels et particuliers » (cf. Pièce n° 11).

Par ailleurs, il convient de noter que le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site web actif, ni même à une page indiquant que le site est en construction, de sorte que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine [argus-gratuit-officiel.fr] dans le cadre d'une offre de biens ou de services (cf. Pièce n° 12).

Or, il est de jurisprudence constante que le défaut d'exploitation d'un droit tend à prouver que son titulaire n'a pas d'intérêt légitime s'attachant à celui-ci.

En l'espèce, le fait que le Défendeur n'exploite pas le nom de domaine litigieux permet de caractériser son absence d'intérêt légitime (voir en ce sens les décisions de l'AFNIC n° 2014-00672 du 17 juin 2014 (Pièce n° 13) et n° FR00159 du 10 mai 2010 (Pièce n° 14)).

Dès lors, il en résulte nécessairement l'existence d'un risque de confusion évident, risque créée volontairement par le Défendeur et ce, au détriment des droits antérieurs du Requérant.

Enfin, par ces actes litigieux, le Défendeur entend s'approprier indûment tous les investissements humains, financiers et juridiques engagés par le Requérant et qui lui permettent de jouir, à ce jour, d'une réputation certaine dans le domaine automobile, eu égard à son exploitation intensive et soutenue depuis 1927.

Depuis cette date, la diffusion du journal du Requérant n'a jamais été interrompue, sauf sous la contrainte exceptionnelle imposée par la seconde guerre mondiale, contrainte qui a occasionné une courte interruption de la diffusion en 1939.

Cette longévité exceptionnelle explique que ce journal en soit arrivé, à ce jour à son n° 4460 alors même qu'il n'est pas un quotidien.

C'est pourquoi il s'est installé de manière durable et profonde une association du terme ARGUS à l'activité du Requérant, à savoir la transaction de véhicules d'occasion.

D'ailleurs, un sondage réalisé en juin 2011 montre que plus de 70 % des personnes interrogées considèrent l' « ARGUS » comme une marque extrêmement connue ou, à tout le moins, connue (Cf. Pièce n° 15).

Cela n'est aucunement surprenant, sachant que le Requérant est le leader français de :

- la diffusion de presse achat / vente automobile avec 1,3 million d'exemplaires diffusés ;*
- la cotation de véhicules d'occasion en France avec 12,5 millions de cotations personnalisées délivrées, tous clients (particuliers/professionnels) et tous supports (Internet / Minitel) confondus ; sans compter les milliers de cotes imprimées chaque semaine dans l'hebdomadaire et consommées par les lecteurs du journal.*

Il est également à noter que le Requérant consacre d'importants budgets en terme de marketing et de communication et est largement présent lors de tous les grands événements relatifs à l'automobile comme, par exemple, LE MONDIAL DE L'AUTOMOBILE, le salon EQUIP'AUTO ou le remise annuelle du Trophée Argus.

De plus, le Requérant organise lui-même régulièrement des manifestations avec les grands constructeurs automobiles, telles que le TROPHEE DU VEHICULE UTILITAIRE ET DU DESIGN (15ème édition).

Par conséquent, il ressort des éléments précités que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer que la réservation du nom de domaine litigieux induirait nécessairement l'internaute en erreur, et par la même, porterait atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

3- Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Il ressort clairement des éléments susmentionnés et plus particulièrement de la notoriété des droits antérieurs du Requérant dans le domaine de la cotation de véhicules automobiles, que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer que la réservation du nom de domaine litigieux [argus-gratuit-officiel.fr] induiraient nécessairement l'internaute en erreur et, par la même, porterait atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

En outre, comme précédemment mentionné, le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site

web actif, ni même à une page indiquant que le site est en construction.

Depuis la décision rendue par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2000-0003 le 18 février 2000 (cf. Pièce n° 16), il convient de noter, qu'afin de conclure à la mauvaise foi du Défendeur, il n'y a pas toujours besoin d'une action positive du Défendeur, comme par exemple une offre de biens ou de services sur le site web concerné.

En effet, la détention passive d'un nom de domaine, lorsqu'elle est considérée en conjonction avec d'autres circonstances, peut conclure à la mauvaise foi du Défendeur.

En l'espèce, l'utilisation passive du nom de domaine litigieux, combiné avec le fait que le Requérant a acquis une certaine notoriété en France permet de conclure que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi.

Enfin, le fait que le nom de domaine litigieux contienne le terme « OFFICIEL » accentue la mauvaise foi du Défendeur en faisant croire à tort à l'internaute que le nom de domaine litigieux est un site officiel du Requérant ou accrédité par celui-ci..».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

i. 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 <argus-gratuit-officiel.fr> était similaire :

- À la marque communautaire « ARGUS » numéro 11713633 enregistrée le 4 avril 2013 par le Requérant ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant à savoir :
 - <argusauto.fr> le 14 juin 2004 ;
 - <argus.fr> le 12 décembre 2006.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <argus-gratuit-officiel.fr>, composé de « ARGUS », reprise intégrale de la marque et des adjectifs « gratuit » et « officiel » est similaire à la marque communautaire antérieure « ARGUS » numéro 11713633 enregistrée le 4 avril 2013 par le Requérant pour les classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société SOCIETE NOUVELLE D'ETUDES, D'EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requéran déclare n'avoir pas autorisé le Titulaire à utiliser sa marque.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran est titulaire de la marque communautaire antérieure « ARGUS » numéro 11713633 enregistrée le 4 avril 2013 ;
- Le Requéran est titulaire de plusieurs marques incluant le terme « ARGUS » et notamment de la marque française « L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE ET DES LOCOMOTIONS » enregistrée en 1988 et utilisée depuis 1927 en titre du journal éponyme ;
- Le nom de domaine <argus-officiel.fr>, composé de « ARGUS », reprise intégrale de la marque et des adjectifs « gratuit » et « officiel » est similaire à la marque antérieure « ARGUS » du Requéran ;
- En ajoutant les termes « officiel » et « gratuit » qui qualifient « ARGUS » comme étant un service gratuit de source accréditée et authentifiée, le Titulaire ne peut ignorer l'existence et les droits du Requéran ;
- La page d'écran fournie par le Requéran permet de constater que la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <argus-gratuit-officiel.fr> indique : « Petit problème... Internet Explorer n'est pas parvenu à trouver la page argus-gratuit-officiel.fr » ;
- Des décisions en 2010 et 2011 du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI reconnaissent que « l'expression « cote argus » est connue d'une très large fraction des internautes et qui jouit d'une réputation et d'une connaissance certaine auprès des professionnels et particuliers » ;
- Une étude de notoriété réalisée en juin 2011 montre la notoriété de « L'ARGUS » dans le secteur de la cotation automobile.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <argus-gratuit-officiel.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <argus-gratuit-officiel.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <argus-gratuit-officiel.fr> au profit du Requéran.

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 16 juin 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

