



DÉCISION DE L'AFNIC

lemensuelderennes.fr

Demande n° FR-2016-01261

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lemensuelderennes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 janvier 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 janvier 2017

Bureau d'enregistrement : KIFCORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 octobre 2016 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 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 28 octobre 2016.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS, Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 novembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lemensuelderennes.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 03 décembre 2015 de la SOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST immatriculée le 30 novembre 2015 sous le numéro 814 907 200 au R.C.S. de Brest ayant pour activités l'édition et la publication de journaux ou revues, périodiques ou non, sur support papier ou internet ;
- Acte de cession totale du 21 juin 2016 de droits corporels et incorporels dans le cadre d'un plan de cession de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de commerce entre la société SCRIB, cédant et la société SOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST, cessionnaire de la publication mensuelle traitant de l'actualité locale « Le Mensuel de Rennes » et de la marque française « LE MENSUEL DE RENNES » numéro 3561164 ;
- Notice complète de la marque française « LE MENSUEL DE RENNES » numéro 3561164 enregistrée le 05 mars 2008 par la société SCRIB et Monsieur M. pour les classes 16, 35 et 41 ;
- Demandes du 12 octobre 2016 d'inscription au registre national de la transmission totale de propriété de plusieurs marques françaises au bénéfice du Requéran et notamment de la marque française « LE MENSUEL DE RENNES » numéro 3561164 ;
- Extraits de plusieurs numéros du magazine indépendant « LE MENSUEL DE RENNES » : le premier numéro du mois de mars 2009 puis les numéros 13 d'avril 2010, 25 de mai 2011, 36 de mai 2012, 45 de mars 2013, 56 de mars 2014, 74 de novembre 2015, 81 de juin 2016 ;
- Captures d'écrans du 05 octobre 2016 de pages du site internet <http://www.rennes.lemensuel.com> ;
- Captures d'écrans des 05 et 13 octobre 2016 de pages du site internet <http://www.lemensuelderennes.fr> et notamment des mentions légales identifiant en tant qu'éditeur, la société LMDR SARL immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 485 762 330 ;
- Captures d'écrans du 05 octobre 2016 de la page « notre équipe » du site internet <http://www.brest2008.fr> ;
- Captures d'écran à partir du site web <http://www.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.lemensuelderennes.fr> du 10 janvier 2010 avec de septembre 2010 à janvier 2014 une redirection vers <http://www.rennes.lemensuel.com> ;
- Résultats obtenus le 05 octobre 2016 après des recherches sur le numéro de SIREN « 485 762 330 » effectuées dans le répertoire administratif SIRENE et dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après une recherche d'images d'après les photographies de deux des journalistes composant l'équipe de journalistes du site internet <http://www.lemensuelderennes.fr> effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « LE MENSUEL DE RENNES » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Quatre courriels envoyés par des tiers du 17 mars au 16 juin 2016 au destinataire [xxx]@lemensuelderennes.fr ;

- Jugement du 18 novembre 2015 du Tribunal de commerce de Vannes arrêtant le plan de cession de la société SAS SCRIB.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La SOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST (SPO) demande le transfert à son profit du nom de domaine « www.lemensuelderennes.fr » par application de l'article L-45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, comme portant atteinte à ses droits de propriété sur la marque enregistrée à l'INPI dont elle est cessionnaire.

En l'absence de la part du titulaire de ce nom de domaine de tout intérêt légitime ; de nombreux éléments montrant au contraire que ce dernier a fait preuve de la plus grande mauvaise foi en abusant le public des internautes, profitant de la renommée de la requérante.

Etant précisé que la requérante n'a connaissance d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire qui serait en cours concernant le nom de domaine objet du litige.

ELEMENTS DE FAIT

La SOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST (Kbis P1) est à ce jour cessionnaire, aux termes d'un acte en date du 21 juin 2016 (P2 extraits avec mention de l'enregistrement au S.I.E DE VANNES GOLFE) de tous les droits corporels et incorporels dépendant du fonds de commerce de la SAS SCRIB, éditions, développement et commercialisation de publications périodiques, dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Vannes du 18 novembre 2015 (P3).

Dépendent de ce fonds de commerce deux publications mensuelles « Le Mensuel du Golfe du Morbihan » et « Le Mensuel de Rennes » ainsi que les sites internet de mêmes noms et plusieurs marques déposées. La marque « Le Mensuel de Rennes » enregistrée auprès de l'INPI sous le n° 3561164 le 5 mars 2008 en classes 16, 35 et 41 (P4) par le créateur du mensuel et la société éditrice SCRIB est désormais la propriété de la société requérante SPO.

Le Mensuel de Rennes paraît en version papier tous les mois depuis mars 2009 (à titre d'exemple couvertures, ours et sommaires P17 à P24) et la Société SCRIB qui l'éditionnait, exploitait régulièrement le site internet tant sous le nom de domaine qu'elle avait enregistré « www.lemensuelderennes.fr » (P17, P18 et P25) que, l'année suivante, en parallèle à l'adresse « www.rennes.lemensuel.com » vers laquelle étaient redirigés le premier nom de domaine et les internautes (P19, P26).

Dans les derniers mois de l'année 2015 la Société SCRIB a rencontré des difficultés financières qui ont abouti à la procédure de redressement judiciaire évoquée ci-dessus jusqu'au jugement du Tribunal de Commerce du 18 novembre 2015 susvisé (P3).

Du fait de cette procédure et des perturbations l'accompagnant le renouvellement du nom de domaine « lemensuelderennes.fr » a été omis.

Et dans le courant du mois de janvier 2016 a été constatée la présence en ligne, à la même adresse, d'un site concurrent enregistré le 16 janvier 2016 (P7), dont la notice légale (P8) est totalement irrégulière :

- il serait édité par une société LMDR, inconnue à l'adresse postale indiquée à RENNES,
- inconnue au RCS (P10)

- le numéro de SIRET indiqué n'existe pas dans la base INSEE (P9),

- et précisant un numéro de téléphone non-attribué. De même la prétendue équipe de journaliste (P11) est inexistante, le site reprenant en réalité des photos piochées sur internet, à titre d'exemple « [prénom] » s'appelle « [prénom] » sur le site Brest2008.fr (également faux et enregistré chez KIFCORP) cependant que sa photo comme celle de « [prénom] » ou « [prénom] » se retrouvent sur de nombreux autres sites internet (P12, P13, P14).

A ce jour, après la procédure de divulgation de données personnelles suivie auprès de l'AFNIC par la requérante, les informations obtenues sur l'auteur de la nouvelle demande d'enregistrement du nom de domaine « lemensuelderennes.fr » sont celles reprises dans le champ correspondant de la présente requête.

Le contact mentionné M. R., masque un titulaire qui tente en réalité de déposséder de ses droits la requérante en parasitant, avec le nom de domaine qu'il a repris, l'activité et le site Internet de la requérante « www.rennes.lemensuel.com » en utilisant abusivement la marque appartenant à la Société SPO venant aux droits de la Société SCRIB.

L'INTERET LEGITIME DE LA REQUÉRANTE, LA SOCIÉTÉ SPO

La requérante :

- cessionnaire comme indiqué ci dessus (P2, P3) de la marque enregistrée à l'INPI « Le Mensuel de Rennes » depuis 2008 en classes 16, 35 et 41 notamment pour : journaux, prospectus ; publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, diffusion d'annonces publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, (P4) (enregistrement de cessions en cours auprès de l'INPI (P27, P28)) ;

- ce qui avait permis notamment au site Internet exploité par la Société SCRIB, dont elle a repris l'exploitation, d'être reconnu comme « Service de Presse en Ligne » au sens de la Loi du 1er août 1986 modifiée et d'obtenir un n° d'inscription CPPAP (P6 BIS).

- et que le nom de domaine litigieux reprend textuellement, a évidemment le plus grand intérêt à s'opposer à la tentative de dépossession de ses droits dont elle est victime.

SUR LE PARASITISME

Le site exploité par le titulaire du nom de domaine litigieux se présente faussement comme un site d'information qu'il n'est pas.

Il détourne de ce fait de nombreux mails adressés aux journalistes de la requérante dont les adresses étaient notamment :

redaction@lemensuelderennes.fr

et [prénom.nom]@lemensuelderennes.fr

(voir P17 & P18 couverture avec mention du site et Ours avec indications des adresses mail, P19 abonnement avec nom du site, P32 exemple de mails)

Usurpant la notoriété du magazine Le Mensuel de Rennes et de son site Internet d'information, il vend des espaces publicitaires déguisés en « articles de presse » incitant à l'achat et contenant des liens pointant vers des sites commerciaux permettant d'acheter directement lesdits produits (P29, P30, P31)

Cela induit : un risque pour la crédibilité éditoriale de la requérante (image de marque) et un parasitage commercial du fait du détournement de la clientèle des internautes attirés par le Titre et la marque de la requérante.

En effet lors d'une recherche Google sur les termes « Le Mensuel de Rennes », le site litigieux apparaît en deuxième position, sous celui de la requérante et avant la page Wikipédia qui lui est consacrée, sans même que l'intitulé, repris à l'identique de la marque « Le Mensuel de Rennes », ne permette de différencier le site parasite (P33).

SUR LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE ET L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU DEPOSANT

La preuve de la mauvaise foi du nouveau titulaire est établie aussi bien :

- par sa précipitation à enregistrer le même nom de domaine appartenant antérieurement à la Société SCRIB, dont la requérante est l'ayant droit,

- que dans la mise en place trompeuse d'une activité ne tendant nullement à l'information du public internaute, mais tout simplement à la diffusion de publicités commerciales ne pouvant que nuire à la publication périodique « Le Mensuel de Rennes » et à son site Internet,

- et le fait qu'il se place dans le sillage de la marque pour tirer profit de sa notoriété acquise depuis mars 2009 en créant la confusion dans l'esprit du consommateur.

Cela justifie que la requérante, par application des articles L.45-2 et R.20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques sollicite le transfert à son profit du nom de domaine « lemensuelderennes.fr ». ».

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 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 Requéran

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

- Identique à la marque française « LE MENSUEL DE RENNES » numéro 3561164 enregistrée le 05 mars 2008 par la société SCRIB et Monsieur M. pour les classes 16, 35 et 41 dont la propriété a été transmise totalement au Requéran le 21 juin 2016 avec inscription au registre national de l'INPI le 12 octobre 2016 ;
- Similaire au nom de domaine <rennes.lemensuel.com> renvoyant vers le site internet édité par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <lemensuelderennes.fr> est identique à la marque française antérieure du Requéran « LE MENSUEL DE RENNES » numéro 3561164 enregistrée le 05 mars 2008 pour les classes 16, 35 et 41.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST.

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 qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- o Le Requéran, la SOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST est titulaire de la marque française antérieure « LE MENSUEL DE RENNES » numéro 3561164 enregistrée le 05 mars 2008 pour des « *journaux, publicité, services d'abonnement à des journaux, informations en matière de divertissement ou d'éducation ...* » ;
- o Le Requéran exploite sa marque « LE MENSUEL DE RENNES » de façon continue depuis mars 2009 comme titre de la publication mensuelle éponyme traitant de l'actualité locale sur Rennes et sa région ainsi que comme nom de domaine <lemensuelderennes.fr> jusqu'en 2014 pour renvoyer vers le site internet dédié aux articles du magazine « LE MENSUEL DE RENNES » ;
- o Enregistré le 16 janvier 2016, le nom de domaine <lemensuelderennes.fr> reprend à l'identique la marque française antérieure « LE MENSUEL DE RENNES » pour renvoyer vers un site internet proposant des services couverts par la marque s'agissant d'un

mensuel d'informations présentées sous les rubriques « Economie », « Faits divers », « La Bretagne », « Politique », « Sports » et « Vivre à Rennes » ;

- Le nom de domaine <lemensuelderennes.fr> renvoie vers un site dont les mentions légales identifient l'éditeur comme étant la société LMDR SARL immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 485 762 330 ; or, des recherches effectuées le 05 octobre 2016 dans le répertoire administratif SIRENE sur ce numéro SIREN ainsi que dans la base INFOGREFFE ne donnent aucun résultat ;
- Des tiers envoient à l'adresse [xxx]@lemensuelderennes.fr des courriels destinés au Requéant.

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lemensuelderennes.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <lemensuelderennes.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 <lemensuelderennes.fr> au profit du Requéant.

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 29 novembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

