



DÉCISION DE L'AFNIC

concours-sesame.fr

Demande n° FR-2016-01274

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'association S.E.S.A.M.E BANQUE D'EPREUVES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : concours-sesame.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 novembre 2008

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 novembre 2017

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 novembre 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 29 novembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 décembre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSE (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 janvier 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <concours-sesame.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 :

- Informations extraites le 25 novembre 2016 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur l'association S.E.S.A.M.E BANQUE D'EPREUVES inscrite au répertoire SIRENE en septembre 1998 sous l'identifiant 421 570 813 ;
- Notice complète de la marque française « SESAME » numéro 98740836 enregistrée le 06 juillet 1998 par l'établissement public la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REIMS ET D'EPERNAY et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 dont la propriété a été totalement transmise au Requéran (cf. inscription numéro 665401 du 22 mars 2016 publiée au BOPI 2016-16) ;
- Publications relatives à la marque française « SESAME » numéro 98740836 aux BOPI numéros 98/33, 99/18, 02/01, 09/12 et 16/16 ;
- Extrait de la base Whois du 25 novembre 2016 du nom de domaine <concours-sesame.net> enregistré le 17 novembre 2000 par le Requéran ;
- Captures d'écrans du 25 novembre 2016 des pages internet vers lesquelles renvoient les noms de domaine <concours-sesame.net> et <concours-sesame.fr> ;
- Relevés de résultats délivrés en 2016 par S.E.S.A.M.E. ;
- Résultats obtenus en mai et novembre 2016 après une recherche sur les termes « CONCOURS SESAME » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courriels de juin 2012 relatifs à deux témoignages de satisfaction sur les apprentissages acquis et publiés sur le site internet <http://www.concours-sesame.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Selon l'article L45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, il est prévu que l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine puisse être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

** Intérêt à agir et violation des droits de propriété intellectuelle de la Requéran*

La Requéran est titulaire des droits antérieurs suivants :

*- La marque française SESAME n°98740836 enregistrée le 6 juillet 1998, dûment renouvelée en 2008, pour désigner notamment du « matériel d'instructions ou d'enseignement » et des services « d'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement », « lesquels étant destinés aux bacheliers et lycéens souhaitant intégrer une école de commerce » ;
Voir Annexe 1*

- Le nom de domaine <concours-sesame.net> enregistrée le 17 novembre 2000, dûment renouvelé

et pointant vers un site internet actif, proposant des services d'inscription et de préparation de candidats à un concours commun d'entrée à 8 grandes écoles de commerce et de management international.

Voir Annexes 2 et 5

Dans un premier temps, force est de constater que le nom de domaine litigieux <concours-sesame.fr> est identique au nom de domaine antérieur <concours-sesame.net> de la Requérante.

Ces noms de domaine partagent le même radical et ne diffèrent que par leur extension.

De plus, ils pointent vers des sites internet actifs, proposant des activités concurrentes.

En effet, le Défendeur (la société OPTIMUM) propose d'accompagner des candidats dans la préparation aux concours des grandes écoles.

Voir Annexe 6.

Dans un second temps, la marque française antérieure SESAME est très similaire au nom de domaine litigieux <concours-sesame.fr>.

- L'ajout du nom commun « concours » au sein du nom de domaine <concours-sesame.fr> n'est pas de nature à différencier ce nom de domaine de la marque antérieure SESAME de la Requérante.

En effet, le terme « concours » revêt un caractère secondaire au sein du nom de domaine <concours-sesame.fr>, car il est fortement évocateur du domaine d'activité considéré, c'est-à-dire l'inscription de candidats à un concours d'entrée à des grandes écoles de commerce.

Loin de différencier les signes, l'ajout du nom « concours » au sein du nom de domaine <concours-sesame.fr> vient renforcer la similarité entre ceux-ci.

Enfin, l'ajout de l'extension <.fr>, non appropriable en tant que telle, est insuffisante pour faire disparaître le caractère similaire de ces signes.

- De plus, l'activité du site internet sur lequel pointe le nom de domaine <concours-sesame.fr> est similaire à celle visée par la marque antérieure SESAME, à savoir des services « d'organisation de concours en matière d'éducation », « lesquels étant destinés aux bacheliers et lycéens souhaitant intégrer une école de commerce » visés par la marque antérieure.

Compte tenu de la grande similitude entre les signes et les activités visées, il existe un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui pourront penser accéder au site officiel de la Requérante en visitant le site <concours-sesame.fr>.

En d'autres termes, l'internaute pourrait indument penser qu'il s'agit d'un nom de domaine appartenant à la Requérante ou tout au moins lié à elle.

De plus, l'enregistrement du nom de domaine porte atteinte à la marque antérieure de la Requérante en ce sens qu'elle prive sa marque de sa fonction essentielle, à savoir l'identification de l'origine des produits et services.

En outre, la reprise des éléments clés de la Requérante dans ce nom de domaine fait peser un risque de dilution dans la mesure où elle conduit à un affaiblissement du pouvoir distinctif de sa marque et à sa banalisation.

Ce risque est accentué par l'identité entre le nom de domaine du Défendeur et le nom de domaine <concours-sesame.net> réservé par la Requérante depuis de nombreuses années et largement exploité.

Compte tenu des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante bénéficie d'un intérêt à agir, conformément à l'article 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques et à demander la suppression du nom de domaine litigieux.

**Absence d'intérêt légitime du Défendeur*

A la connaissance de la Requérante, le Défendeur n'a aucun droit antérieur sur « SESAME » ou « CONCOURS SESAME ».

Il n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Défendeur n'a, par ailleurs, aucun lien juridique ou commercial avec la Requérante et ne

bénéficie d'aucune autorisation de la Requêteurante lui permettant l'usage de ce nom de domaine.

Il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties.

Par conséquent, le Défendeur ne peut justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux.

** La mauvaise foi du Défendeur*

Il convient de retenir que la réservation du nom de domaine <concours-sesame.fr> a été réalisé de mauvaise foi par le Défendeur compte tenu des éléments suivants :

- Le nom de domaine <concours-sesame.fr> est quasi-identique à la marque antérieure SESAME de la Requêteurante ;

- Le nom de domaine litigieux est strictement identique au site institutionnel de la Requêteurante <concours-sesame.net> ;

- Le Défendeur fournit, sur son site internet exploité au travers du nom de domaine <concours-sesame.fr>, un service payant similaire à celui fourni par la Requêteurante, également à titre payant, au travers de sa marque SESAME et de son nom de domaine <concours-sesame.net>, à savoir un service de préparation aux concours des Grandes Ecoles (de commerce notamment) ;

- Le Défendeur, en sa qualité de professionnel exerçant dans le même domaine d'activité que la Requêteurante, ne pouvait ignorer l'activité exercée depuis plusieurs années par la Requêteurante sous ladite marque et donc l'existence des droits de la Requêteurante.

Ceci est d'autant plus vrai que le Défendeur réside à Paris en France (voir Annexe 7), dans une ville limitrophe à Cergy, où se situe la Requêteurante (voir Annexe 8).

- Cette réservation ne saurait être fortuite et traduit la connaissance de l'activité de la Requêteurante et la volonté délibérée de créer une confusion avec sa marque ainsi que son activité.

- Le titulaire du nom de domaine n'est pas connu sous cette dénomination, ni affilié ni autorisé par la Requêteurante quant à l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine.

Il apparaît, par ailleurs, très clairement que l'usage de ce nom de domaine permettrait au Défendeur de se placer dans le sillage de la Requêteurante et de profiter indûment de la grande connaissance dont elle bénéficie en créant un risque de confusion.

En effet, les candidats ayant suivi le programme proposé sur le site <concours-sesame.net> ont obtenu de très bons résultats, comme en témoigne les emails de remerciement ainsi que les relevés de notes communiqués (voir Annexe 3).

D'ailleurs, lorsque l'on tape les mots « CONCOURS SESAME » sur le moteur de recherche de Google, le nom de domaine de la Requêteurante apparaît en premier résultat (voir Annexe 4) et bénéficie donc d'un très bon référencement naturel.

Le risque de confusion résultant de la réservation du nom de domaine <concours-sesame.fr>, et mis en évidence ci-dessus, laisse croire aux consommateurs que le nom de domaine litigieux lui appartient également ou lui est lié.

En réservant ce nom de domaine, le titulaire a donc sciemment tenté d'attirer les internautes qui souhaiteraient se rendre sur un site appartenant à la Requêteurante.

Compte tenu de ces éléments, la Requêteurante demande la suppression du nom de domaine litigieux <concours-sesame.fr>.».

Le Requêteurant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 décembre 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La « Requérante » fait état du fait que nous avons porté atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Cela ne nous semble pas être le cas pour plusieurs raisons. (1). La « requérante » indique que nous avons des activités concurrentes à la sienne. Cela n'est pas le cas : - La « requérante » organise l'administration du concours SESAME - Nous préparons les élèves au passage de ce concours. Dire que nous aurions une activité concurrente à la « requérante » reviendrait à dire qu'un lycée qui accueille des élèves de Terminale est concurrent de l'Education Nationale qui organise et administre les épreuves du baccalauréat. (2). Quand nous avons recherché un nom de domaine, nous avons cherché à avoir une dénomination qui se rapproche le plus de notre activité. Cela s'est fait en toute bonne foi et n'a nullement le but de créer la moindre confusion. Cette confusion est d'ailleurs totalement impossible. N'importe quelle personne connaît la différence entre un concours d'une part, et un organisme qui prépare à un concours. Pour reprendre l'exemple précédent,, tout le monde sait fait la différence entre l'Education Nationale et les établissements scolaires qui préparent au baccalauréat. Dans un cas, les élèves passent un concours que la « requérante » administre. Dans l'autre, nous les y préparons. Ces précisions majeures apportées, nous ne souhaitons toutefois pas continuer sur la voie polémique et acceptons de renoncer au nom de domaine concours-sesame.fr.

Ces précisions majeures apportées (voir éléments ci-dessus), nous ne souhaitons toutefois pas continuer sur la voie polémique et acceptons de renoncer au nom de domaine concours-sesame.fr. La renonciation à ce nom de domaine entraînera toutefois la suppression des boites mails avec cette extension et sera un point extrêmement pénalisant dans notre quotidien, pour notre activité et nos contacts. Dans la mesure où ne concurrençons pas l'activité de la Requérante et que notre bonne foi n'est pas en cause, nous demandons donc que la disparition du nom de domaine « concours-sesame.fr » ne soit pas active à effet immédiat mais de nous laisser le temps pour prévenir nos interlocuteurs et de permettre ainsi une transition en douceur. Nous souhaiterions donc envisager cette action dans plusieurs mois, idéalement en fin d'année scolaire en juin 2017. Nous vous en remercions par avance de votre compréhension. »

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 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 <concours-sesame.fr> était :

- Similaire à la marque française « SESAME » du Requérant numéro 98740836 enregistrée le 06 juillet 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 ;
- Identique au nom de domaine <concours-sesame.net> enregistré le 17 novembre 2000 par le Requérant.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire déclare « *accept[er] de renoncer au nom de domaine concours-sesame.fr (...) dans plusieurs mois, idéalement en fin d'année scolaire en juin 2017* ».

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant être disposé à la suppression du nom de domaine tout en continuant à en disposer jusqu'au mois de juin 2017 n'a pas exprimé son accord

de manière assez explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant.

Par conséquent, le Collège n'a pas pris acte de l'accord du Titulaire et a poursuivi l'examen du dossier.

iii. 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 <concours-sesame.fr> est similaire à la marque française antérieure « SESAME » du Requérant numéro 98740836 enregistrée le 06 juillet 1998 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « SESAME » dans son intégralité et du terme « concours » lequel fait référence à l'activité protégée par la marque du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, l'association S.E.S.A.M.E BANQUE D'EPREUVES.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant déclare n'avoir avec le Titulaire aucun lien juridique ou commercial et ne lui avoir donné aucune autorisation d'usage du nom de domaine <concours-sesame.fr> ;
- Au vu de l'argumentation du Titulaire et des pièces fournies par le Requérant, le nom de domaine <concours-sesame.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence pour la préparation aux concours d'entrée d'écoles de commerce et notamment au concours SESAME.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <concours-sesame.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « SESAME » numéro 98740836 enregistrée le 06 juillet 1998, régulièrement renouvelée et exploitée pour des produits et services tels que « organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; produits et services destinés à être utilisés pour un concours destinés aux bacheliers et lycéens souhaitant intégrer une école de commerce » ;
- Le Requérant est une association qui organise le concours SESAME, un concours d'entrée commun à huit écoles de commerce et de management international ;
- Le Requérant exerce cette activité et propose de s'entraîner au concours sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine <concours-sesame.net> ;
- Le nom de domaine <concours-sesame.fr> est identique au nom de domaine antérieur <concours-sesame.net> du Requérant ;

- Le nom de domaine <concours-sesame.fr> est similaire à la marque française antérieure « SESAME » du Requêteur car il est composé de la marque « SESAME » dans son intégralité et du terme « concours » faisant référence à l'activité protégée par la marque du Requêteur ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requêteur permettent de constater que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <concours-sesame.fr> est un site de préparation aux concours de l'enseignement supérieur et notamment au concours SESAME.

Le Collège a considéré qu'en proposant des services connexes de ceux couverts par la marque du Requêteur, le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence des droits de ce dernier.

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

Le Collège a donc conclu que le Requêteur avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <concours-sesame.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 suppression du nom de domaine <concours-sesame.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 Montigny-le-Bretonneux, le 03 janvier 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

