



## DÉCISION DE L'AFNIC

**comsg.fr**

**Demande n° FR-2018-01716**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'Association COM SG CERCLE DES OFFICES MANAGER ET SECRETAIRES GENERAUX

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : comsg.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 décembre 2016 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 janvier 2019

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 novembre 2018 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<sup>er</sup> 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 décembre 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Régis MASSÉ et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 janvier 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

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

- Avis de situation au répertoire SIRENE daté du 14 novembre 2018 de l'association COM SG CERCLE DES OFFICES MANAGER ET SECRETAIRES GENERAUX active depuis le 05 mars 2007 pour des activités d'organisations fonctionnant par adhésion volontaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <comsg.eu> enregistré le 16 novembre 2015 par la société COM'SG dont le Requéran déclare être titulaire ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « COM'sg LE CERCLE DES OFFICE MANAGERS ET SECRETAIRES GENERAUX DE CABINETS D'AVOCATS » numéro 4214289 enregistrée le 01 octobre 2015 par le Requéran pour les classes 35, 36, 41 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du 14 novembre 2018 du nom de domaine <comsg.fr> enregistré le 18 décembre 2016 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic au représentant du Requéran le 20 septembre 2018 concernant le nom de domaine <comsg.fr> ;
- Courrier recommandé du 25 octobre 2018 envoyé au Titulaire par le représentant du Requéran le mettant en demeure de radier le nom de domaine ou de le transférer au Requéran ; courrier accompagné du pli retourné par la Poste avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage » ;
- Résultat obtenu suite à la recherche de l'adresse postale du Titulaire dans la base Google Maps effectuée le 14 novembre 2018.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« I- Raison de la violation : faits et intérêt à agir de la requérante

*La requérante est l'association COM'SG, une association déclarée au répertoire Sirene depuis 2007 ayant pour but l'accompagnement des Offices Manager, Secrétaires Généraux et Directeurs Généraux des cabinets d'avocats depuis plus de dix ans (Annexe 1.1 : Fiche du site Internet « insee.fr » concernant l'Association COM'SG).*

*La requérante exploite depuis 2015 le site Internet www.comsg.eu afin de présenter à ses adhérents et à tout public intéressé ses services d'accompagnement et de partage d'expérience au sein de ces cabinets (Annexe 1.2 : Extrait Whois pour le nom de domaine <comsg.eu>).*

*À ce titre, la requérante est titulaire de la marque française portant sur la dénomination COM'SG suivante :*

*- la marque semi-figurative française «[logo] » n°4214289 déposée le 01 octobre 2015 pour désigner notamment les services de « aide aux cabinets juridiques et aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite et la direction de leurs affaires » en classe 35 ; « organisation et conduite de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la direction des affaires commerciales, sur les entreprises industrielles ou commerciales, sur les cabinets juridiques » en classe 41 ; « Services juridiques ; les services précités étant rendus par des avocats » en classe 45 (Annexe 1.3 : Notice de l'INPI concernant la marque semi-figurative française COM'SG n°4214289).*

*Cette dénomination sociale, ce nom de domaine et cette marque font l'objet d'une exploitation réelle et sérieuse de la part de la requérante depuis leur réservation et leur dépôt.*

*Par conséquent, la requérante bénéficie incontestablement sur la dénomination COM'SG et/ou COMSG de droits au titre de sa dénomination sociale, de sa marque et de son nom de domaine.*

*Or, la requérante a récemment constaté l'existence du nom de domaine <comsg.fr>, lequel*

reproduit sa dénomination sociale, son nom de domaine ainsi que sa marque semi-figurative française, tous étant par ailleurs des droits antérieurs, reproduction effectuée sans aucune autorisation de leur titulaire (Annexe 1.4 : Extrait Whois pour le nom de domaine <comsg.fr>). En l'absence de mentions légales indiquant l'identité de l'éditeur de ce site Internet, la requérante a d'abord procédé à une levée d'anonymat auprès de l'AFNIC, afin d'obtenir les coordonnées du réservataire.

En réponse à cette demande, l'AFNIC a communiqué à la requérante, par un courriel du 20 septembre 2018, le nom et les coordonnées suivantes, associées au réservataire du nom de domaine litigieux <comsg.fr> : [coordonnées du Titulaire] (Annexe 1.5 : Courriel de l'AFNIC du 20 septembre 2018).

Le 25 octobre 2018, le conseil de la requérante a ainsi envoyé une lettre de mise en demeure à Monsieur S. par LRAR, avec une copie par courrier électronique (Annexe 1.6 : Lettre de mise en demeure du 25 octobre 2018).

Toutefois, cette lettre recommandée a été retournée à son expéditeur, accompagnée de la mention « défaut d'accès ou d'adressage » (Annexe 1.7 : LRAR retournée pour défaut d'adressage, avec cachet de la Poste).

Une vérification sur Internet démontre en effet qu'il ne semble pas exister d'avenue de [nom] à [ville] (Annexe 1.8 : Recherche sur Google maps de l'avenue de [nom] à [ville]).

De plus et à ce jour, aucune réponse n'a été faite au courriel électronique envoyé à l'adresse [nomprenom]@gmail.com.

Le site Internet, quant à lui, est toujours accessible et n'a aucunement été modifié.

C'est dans ce contexte que la requérante est fondée à initier la présente procédure dans la mesure où elle estime que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte à ses droits et qu'elle bénéficie d'un intérêt à agir à ce titre.

## II- Motifs de la demande

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine 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.

a) Le nom de domaine <comsg.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services analogues à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée (article L.713-2 et L.713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

De plus, toute société doit pouvoir défendre son droit sur sa dénomination sociale, contre tout tiers qui l'usurpera pour désigner une société ayant un objet social prêtant à confusion avec l'activité de la société antérieure. Ce droit naît dès son inscription au répertoire national.

Enfin, le nom de domaine est un signe distinctif qui donne à son titulaire le droit d'engager une action en concurrence déloyale, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, contre toute reproduction ou imitation postérieure de son signe (CA Douai, 1er ch., 9 septembre 2002, n°01/05664 : JurisData n°2002-187494).

Ainsi que rappelé ci-dessus, la requérante est titulaire d'une marque française « COM'SG ».

La jurisprudence européenne a précisé que « un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen » (CJUE, 20 mars 2003, affaire Arthus).

Or, le nom de domaine contesté est exclusivement composé de la dénomination COMSG, et donc identique à la marque antérieure. La seule différence entre les signes réside dans l'absence de l'apostrophe au sein du nom de domaine. Cette différence n'a cependant aucune importance, dans la mesure où l'apostrophe est un symbole qui n'existe pas en matière de noms de domaine.

De plus, le nom de domaine litigieux <comsg.fr> indique qu'il s'agit d'un « cabinet d'avocats succession, filiation avocat erreur médicale » (voir image ci-dessous).

Il s'agit donc de services identiques à ceux désignés par la marque antérieure de la requérante, à savoir les « services juridiques ».

[capture écran de la page du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <comsg.fr>]

*Le nom de domaine litigieux <comsg.fr> reprend également à l'identique le nom de domaine de la requérante <comsg.eu> et la dénomination sociale de l'association « COM'SG » de la requérante. Le nom de domaine <comsg.fr> reproduit ainsi de façon identique la marque française « [logo] », ainsi que la dénomination sociale et le nom de domaine de la requérante. Elle est par conséquent de nature à créer dans l'esprit du public un risque de confusion inévitable et porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante.*

*b) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <comsg.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache*

*Le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ni d'aucun droit antérieur sur la dénomination COM'SG qui fait l'objet d'un enregistrement de marque.*

*En effet, le nom de domaine litigieux <comsg.fr> a été réservé le 18 décembre 2016, soit postérieurement aux droits de la requérante (Annexe 1.4 : Whois du nom de domaine comsg.fr).*

*Son réservataire n'est d'ailleurs titulaire d'aucun contrat de licence ou d'autorisation d'exploitation de marque de la part de la requérante.*

*Le choix de ce sigle n'est à aucun moment justifié par l'exploitation du site Internet accessible par le nom de domaine <comsg.fr>, qui semble d'ailleurs être inactif, dans la mesure où la plupart des liens y figurant ne fonctionnent pas.*

*Il résulte de ce qui précède que :*

- le défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <comsg.fr> ;*
- le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime pour l'enregistrement de ce nom de domaine ;*
- à ce jour, le défendeur fait usage du nom de domaine litigieux sans aucune autorisation.*

*Ainsi, le défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit sur le nom de domaine qui fait l'objet de la présente procédure ni aucun intérêt légitime s'y rapportant.*

*c) Le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi*

*Il est manifeste que le nom de domaine <comsg.fr> est aujourd'hui détenu de mauvaise foi par son réservataire.*

*Le choix du sigle « COMSG » comme nom de domaine, n'est expliqué à aucun moment sur le site Internet <comsg.fr> et semble totalement arbitraire par rapport à l'activité proposée sur celui-ci, à savoir : « cabinet d'avocats succession, filiation avocat erreur médicale ». Le réservataire n'a donc aucune justification à utiliser ce sigle.*

*De plus, le réservataire a sciemment empêché toute prise de contact avec lui.*

*En premier lieu, le site internet accessible à partir du nom de domaine <comsg.fr> ne contient aucune mention légale, contrairement à la réglementation en la matière, qui permettrait d'identifier son éditeur.*

*Par conséquent et tel comme nous l'avons mentionné au point I, le conseil de la requérante a été contraint de procéder à une levée d'anonymat auprès de l'AFNIC, afin d'obtenir les coordonnées du réservataire de ce nom de domaine.*

*Or, ainsi que détaillé ci-dessus, l'adresse indiquée par le réservataire à l'AFNIC ne semble correspondre à aucune réalité, le courrier ayant été retourné à l'expéditeur, au motif que l'adresse est erronée.*

*Le caractère fictif de cette adresse semble confirmé par notre recherche Google, qui n'identifie aucune avenue [nom] à [ville] (Annexe 1.8 : Recherche Google maps).*

*En second lieu, Monsieur S. n'a pas non plus répondu au courriel électronique contenant la copie de la mise en demeure envoyée par LRAR, envoyée à l'adresse e-mail : [nomprenom]@gmail.com», également communiquée par l'AFNIC.*

*Aucune mesure n'a été prise par lui pour mettre fin au risque de confusion soulevé par la requérante.*

*Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine www.comsg.fr est manifestement utilisé de mauvaise foi par son réservataire.*

*Dans ces conditions, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine <comsg.fr> au profit de la requérante dans les conditions de la décision à venir.».*

*Le Requêteur 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <comsg.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, l'association COM SG CERCLE DES OFFICES MANAGER ET SECRETAIRES GENERAUX active depuis le 05 mars 2007 ;
- Similaire à la composante verbale de la marque française semi-figurative « COM'sg LE CERCLE DES OFFICE MANAGERS ET SECRETAIRES GENERAUX DE CABINETS D'AVOCATS » numéro 4214289 enregistrée le 01 octobre 2015 par le Requéant pour les classes 35, 36, 41 et 45 ;
- Identique au nom de domaine <comsg.eu> enregistré le 16 novembre 2015 par la société COM'SG dont le Requéant déclare être titulaire.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <comsg.fr> est similaire à la composante verbale de la marque française semi-figurative « COM'sg LE CERCLE DES OFFICE MANAGERS ET SECRETAIRES GENERAUX DE CABINETS D'AVOCATS » numéro 4214289 enregistrée le 01 octobre 2015 par le Requéant car il reprend l'acronyme « COM'SG » de la marque, désignant « le Cercle des Office Managers et Secrétaires Généraux [de cabinets d'avocats] ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, l'association COM SG CERCLE DES OFFICES MANAGER ET SECRETAIRES GENERAUX.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant est une association active depuis le 05 mars 2007 « *ayant pour but l'accompagnement des Offices Manager, Secrétaires Généraux et Directeurs Généraux des cabinets d'avocats* » ;
- Le Requéant est titulaire de la marque française semi-figurative « COM'sg LE CERCLE DES OFFICE MANAGERS ET SECRETAIRES GENERAUX DE CABINETS D'AVOCATS » numéro 4214289 enregistrée le 01 octobre 2015 et exploitée notamment pour les services de « *gestion et direction des affaires commerciales ; aide aux cabinets juridiques et aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite et la direction de leurs affaire ; organisation et conduite de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la*

*direction des affaires commerciales, sur les entreprises industrielles ou commerciales, sur les cabinets juridiques » ;*

- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <comsg.eu> enregistré le 16 novembre 2015 ;
- Le nom de domaine <comsg.fr> est similaire à la composante verbale de la marque française semi-figurative « COM'sg LE CERCLE DES OFFICE MANAGERS ET SECRETAIRES GENERAUX DE CABINETS D'AVOCATS » numéro 4214289 enregistrée le 01 octobre 2015 par le Requérant car il reprend l'acronyme « COM'SG » en tête de marque désignant « le Cercle des Office Managers et Secrétaires Généraux [de cabinets d'avocats] ».
- Le nom de domaine <comsg.fr> est également identique au nom de domaine <comsg.eu> enregistré le 16 novembre 2015 par le Requérant ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <comsg.fr> propose des actualités du droit, activités similaires à celles du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant l'acronyme « COM'SG » de la marque « COM'sg LE CERCLE DES OFFICE MANAGERS ET SECRETAIRES GENERAUX DE CABINETS D'AVOCATS » du Requérant ainsi qu'en reproduisant à l'identique <comsg.eu>, pour constituer le nom de domaine <comsg.fr> renvoyant vers un site web proposant des activités similaires de celles du Requérant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <comsg.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il 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 <comsg.fr> au profit du Requérant.

## **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 21 janvier 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

