



DÉCISION DE L'AFNIC

actessud.fr

Demande n° FR-2020-02163

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ACTES SUD

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : actessud.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 décembre 2006

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

Date d'expiration du nom de domaine : 21 décembre 2020

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 septembre 2020 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 12 octobre 2020.

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), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 novembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <actessud.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 :

- Renseignements juridiques relatifs à la société ACTES SUD immatriculée le 2 mai 1987 sous le numéro 340 883 974 au R.C.S. pour l'activité d'édition de livres ;
- Extrait d'un document non identifié sur une marque ou demande de marque « ACTES SUD » numéro 1685588 effectuée le 29 juillet 1991 par la société ACTES SUD pour des classes non présentes dans l'extrait ;
- Extrait du BOPI 95/27 relatif à une demande de marque « ACTES SUD – PAPIERS » pour laquelle n'apparaissent ni le numéro, ni la date, ni le titulaire ;
- Extrait d'un document non identifié sur une marque ou demande de marque « ACTES SUD JUNIOR » numéro 73531461 effectuée le 17 octobre 2007 par la société ACTES SUD pour les classes 9, 16, 25 et 41 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <actessud.fr> enregistré le 21 décembre 2006 par le Titulaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <actes-sud.fr> enregistré le 22 mai 1997 par le Requérant ;
- Captures d'écrans de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <actessud.fr> ;
- Capture d'écran de la page de contacts du site web du Requérant ;
- Capture d'écran d'un extrait de site web d'un éditeur tiers ;
- Article « Le Goncourt prime Actes Sud, le Renaudot couronne une auteure disparue » publié le 8 novembre 2004 dans Le Monde ;
- Article « Des millions de lecteurs pour "Millénium" » publié le 6 décembre 2007 dans Le Monde ;
- Article « [prénom nom], l'éditrice à qui tout réussit » publié le 4 novembre 2015 dans Le Monde ;
- Courriel de septembre 2020 informant le Requérant de l'existence du nom de domaine <actessud.fr> ;
- Décision rendue le 28 juin 2007 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DFR2007-0016 Conservatoire National des Arts et Métiers contre Monsieur W.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, Nous avons été alertés par notre service informatique de l'existence du site litigieux <actessud.fr>. Il s'avère que ce nom de domaine a été réservé en 2006 puis renouvelé par Monsieur [prénom nom]. Les éditions Actes Sud ont été créés il y a plus de quarante ans. Notre activité commerciale est dédiée à l'édition littéraire. Nous avons acquis une forte notoriété dans ce domaine, comme peuvent en témoigner entre autres les nombreux prix reçus. Actes Sud est titulaire de plusieurs marques déposées et régulièrement renouvelées, composées par les mots « ACTES SUD » et notamment de la marque française déposée en 1991. De même, le nom de domaine <actes-sud.fr> a été déposé en 1997. Ainsi, nous sommes titulaires de droits antérieurs sur la dénomination <Actes Sud> au titre de marque verbale, de dénomination sociale et de nom de domaine. Le nom de domaine litigieux <actessud.fr> déposé postérieurement constitue une imitation de nos signes distinctifs. La seule différence constituée par l'absence d'un tiret entre « actes » et « sud », n'atténue pas le risque de confusion vis-à-vis des internautes. Monsieur [nom] tire profit de la célébrité de notre maison d'édition, en attirant et trompant des internautes cherchant à se rendre sur notre site Internet. La manœuvre organisée est la suivante : le site litigieux semble être un « parking » de liens renvoyant vers divers sites lesquels sont tous dédiés à l'édition littéraire. Plus précisément, tous proposent des prestations de service concurrentes à notre maison car liées à la publication d'ouvrages.

Il apparaît en outre que Monsieur [prénom nom] a déjà fait l'objet d'un litige identique impliquant la même stratégie de détournement de notoriété. Le précédent que constituent ces agissements contribue à établir l'intention déloyale et le caractère parasitaire de l'utilisation que fait Monsieur [prénom nom] de notre dénomination. ».

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 Requérant

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

- À la dénomination sociale du Requérant, la société ACTES SUD immatriculée au R.C.S. le 2 mai 1987 sous le numéro 340 883 974 pour l'activité d'édition de livres ;
- Au nom de domaine <actes-sud.fr> enregistré le 22 mai 1997 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 2° du CPCE :

Le Collège constate que le Requérant déclare : « Actes Sud est titulaire de plusieurs marques déposées et régulièrement renouvelées, composées par les mots « ACTES SUD » et notamment

de la marque française déposée en 1991 ».

Cette argumentation repose sur :

- Un extrait de document non identifié sur une marque ou demande de marque « ACTES SUD » numéro 1685588 pour des classes non présentes dans l'extrait ;
- Un extrait du BOPI 95/27 relatif à une demande de marque « ACTES SUD – PAPIERS » pour laquelle n'apparaissent ni le numéro, ni la date, ni le titulaire ;
- Un extrait de document non identifié sur une marque ou demande de marque « ACTES SUD JUNIOR » numéro 73531461 effectuée le 17 octobre 2007 par la société ACTES SUD pour les classes 9, 16, 25 et 41 ;
- Ces pièces sont insuffisantes pour attester de l'existence des marques invoquées et ne permettent donc pas d'étayer l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 2° du CPCE.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requêteur sur le fondement de l'article L.45-2 2° du CPCE.

b. Sur l'article L.45-2 1° du CPCE :

Le Collège constate que le Requêteur développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <actessud.fr> sur ses signes distinctifs <actes-sud.fr>, nom de domaine et « ACTES SUD », dénomination sociale.

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 et la dénomination sociale en tant que signes distinctifs peuvent chacun bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requêteur 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 Requêteur, le Collège constate que :

- Le nom de domaine <actessud.fr> est quasi-identique et postérieur au signe distinctif <actes-sud.fr>, nom de domaine du Requêteur ; cependant, l'antériorité de l'usage du nom de domaine du Requêteur par rapport au nom de domaine contesté <actessud.fr> n'est pas démontrée ;
- Le nom de domaine <actessud.fr> est aussi la reprise quasi intégrale et postérieure du signe distinctif « ACTES SUD », dénomination sociale du Requêteur ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requêteur sur la dénomination sociale « ACTES SUD » depuis le 2 mai 1987, date d'immatriculation au RCS sous le numéro 340 883 974 ;
- Le Requêteur, la société ACTES SUD a pour activité l'édition de livres, activité exercée notamment via son site web vers lequel renvoie son nom de domaine <actes-sud.fr> ;
- Créé depuis plus de quarante ans, le Requêteur a été reconnu à plusieurs reprises dans son secteur d'activité dédié à l'édition littéraire grâce aux nombreux prix littéraires remportés par ses auteurs ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <actessud.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence au Requêteur, à son activité ainsi qu'à des concurrents du Requêteur. On peut citer à titre d'exemples les liens « EDITIONS ACTES SUD », « DEPOSEZ UN MANUSCRIT – FAITES EDITER VOTRE LIVRE – EDITIONS

- [dénomination sociale concurrente] » ;
- Le Titulaire a déjà fait l'objet d'une décision extra judiciaire à son encontre sur la base de faits similaires en 2007 ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces faits.

Au visa de de l'article 1240 du code civil, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait obtenu l'enregistrement du nom de domaine <actessud.fr> en reprenant de façon quasi identique le signe distinctif « ACTES SUD », dénomination sociale du Requérant ; et ce, en induisant un risque de confusion dès lors que le nom de domaine <actessud.fr> renvoie vers un site web présentant des liens hypertextes faisant référence au Requérant, à son activité ainsi qu'à des concurrents du Requérant.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <actessud.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 <actessud.fr> au profit du Requérant, la société ACTES SUD.

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 16 novembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

