

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

amarantecannes.fr

Demande n° FR-2022-02733



[www.afnic.fr](http://www.afnic.fr) | [contact@afnic.fr](mailto:contact@afnic.fr)

Twitter : [@AFNIC](https://twitter.com/AFNIC) | Facebook : [afnic.fr](https://www.facebook.com/afnic.fr)

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BH HOTELS

Le Titulaire du nom de domaine : La société Domain Administrator

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : amarantecannes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 8 décembre 2008

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

Date d'expiration du nom de domaine : : 24 février 2023

Bureau d'enregistrement : LEXSYNERGY LIMITED

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 1<sup>er</sup> mars 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.
- o 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 15 mars 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 avril 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 avril 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <amarantecannes.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

**(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requéran a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« I - CONTEXTE

A – Le nom de domaine

Nom de domaine en cause : [www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr)

Date d'enregistrement du nom de domaine : 8 décembre 2008

Date de renouvellement du nom de domaine : 24 février 2023

Bureau d'enregistrement : La société Lexsynergy LTD

B – Les parties

Le Requéran : La société BH HOTELS, 59, rue de Tocqueville – 75017 PARIS

Le Titulaire du nom de domaine : La société Lexsynergy (Ireland) LTD – Marine House, Clanwilliam Place - D02FY24 DUBLIN, pour la société MBI HOLDINGS – 78-80 Wigmore Street W1U 2SJ LONDRES (contact administratif).

II - DROITS DU REQUERANT

A – Présentation du Requéran

Le Requéran est titulaire de la marque verbale française « AMARANTE » n°423669, enregistrée le 22 juin 1992 et dûment renouvelée depuis, pour désigner notamment des « Services hôteliers, réservation d'hôtels, réservation de logement temporaire » en classe 43 (Annexe 1 : Notice INPI – Marque « AMARANTE »).

L'Hôtel Amarante Cannes est un établissement connu du public depuis de nombreuses années. Il a fait l'objet d'une exploitation continue (Annexe 2 : Captures d'écran du site Archive.org et TripAdvisor).

Le 21 janvier 2022, à la suite d'un plan de reprise de l'activité la société AMARANTE en date du 25 juin 2021, le Requéran, la société BH HOTELS (Annexe 3 : Extrait K-bis) a fait l'acquisition de la marque « AMARANTE ».

Ainsi, il résulte l'article 3.5.1.1. de l'acte de cession d'entreprise conclu entre AMARANTE et BH HOTELS en date du 21 janvier 2022 que :

« Conformément au Jugement de Cession, sont cédés à la société BH HOTELS (...) :

- l'ensemble des marques françaises, étrangères, internationales et communautaires dont est titulaire la société AMARANTE » (Annexe 4 : Acte de cession AMARANTE / BH HOTELS).

Un acte de cession de marque distinct a été régularisé entre la société AMARANTE et la société BH HOTELS en date du 21 janvier 2022 (Annexe 5 : Acte de cession de marques).

La cession de marque a été inscrite au profit de la société BH HOTELS auprès de l'INPI le 7 février 2022 (Annexe 6 : Récapitulatif d'inscription au registre national des marques).

B - Intérêt à agir du Requéant

Il résulte de l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques que :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

Conformément à l'acte de cession d'entreprise et à l'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022, le Requéant est cessionnaire de la marque verbale française « AMARANTE ».

Or, le Requéant a constaté que le nom de domaine « www.amarantecannes.fr », quasiment identique et enregistré postérieurement à la marque dont il est titulaire, demeure utilisé par le Titulaire, sans son consentement, pour désigner des prestations hôtelières (Annexe 7 : Whois amarantecannes.fr).

Seul le terme « Cannes », descriptif du lieu où se situe l'Hôtel, est ajouté.

Une telle exploitation génère un risque réel de confusion en ce que le public, et en particulier les clients ou potentiels clients du Requéant, pourraient croire à tort que le nom de domaine litigieux est détenu par le Requéant et qu'il renvoie vers le site officiel du Requéant, dédié à la présentation de l'établissement et permettant la réservation de prestations hôtelières.

Tel n'est pas le cas.

Le Requéant dispose donc d'un intérêt évident à agir.

III - ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 45-2 DU CODE DES POSTES ET CORRESPONDANCES ELECTRONIQUES

A - Le nom de domaine www.amarantecannes.fr porte atteinte aux droits du Requéant sur la marque « AMARANTE »

En application de l'article L.45-2, 2° du Code des Postes et Correspondances Electroniques (CPCE):

« L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Il est constant que tout requérant dispose d'un intérêt à agir légitime pour revendiquer un nom de domaine en .fr s'il détient une marque similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.

1. La marque « AMARANTE », signe distinctif antérieur

Conformément à l'acte de cession d'entreprise et à l'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022, le Requérant est cessionnaire de la marque « AMARANTE » (Annexes 4 et 5 : Actes de cession d'entreprise et de cession de marque).

Le nom de domaine « amarantecannes.fr » reproduit quasiment à l'identique la marque antérieure « AMARANTE » sur laquelle le Requérant détient des droits exclusifs.

La marque a été exploitée de manière continue, antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine amarantecannes.fr datant de 2008 (Annexe 2 et 7 : Captures d'écran archive.org et TripAdvisor, Whois amarantecannes.fr).

Le Requérant justifie de ses droits sur la marque antérieure opposée.

2. Le risque de confusion entre la marque « AMARANTE » et le nom de domaine amarantecannes.fr

Un internaute qui saisit la requête « Amarante Cannes » sur un moteur de recherche tel que Google, pourra être amené à cliquer sur le premier lien figurant dans les résultats naturels et consistant en [www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr) (Annexe 8 : Résultats de recherche requête « Amarante Cannes »).

Le constat dressé le 14 février 2022 atteste de ce que le nom de domaine « amarantecannes.fr » est exploité pour renvoyer vers une page de présentation de l'hôtel Amarante Cannes, indiquant en page d'accueil :

AMARANTE - Cannes  
(Annexe 9 : Constat du 14 février 2022, p. 59).

Ainsi, le nom de domaine renvoie vers un site composé de photos de l'Hôtel Amarante à Cannes, et conduit le public à se méprendre sur l'origine du site, puisqu'il pourrait être naturellement amené à penser qu'il s'agit du site exploité par le Requérant (Annexe 10 : Capture d'écran du site amarantecannes.fr).

B- L'absence d'intérêt légitime du Titulaire sur le nom de domaine [www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr)

Le Titulaire du nom de domaine ne dispose d'aucun droit sur le signe « AMARANTE » (Annexe 11 : Extrait du portail INPI – Marques déposées par la société Lexsynergy LTD).

En tout état de cause, par acte en date du 21 janvier 2022 :

« Conformément au Jugement de Cession, sont cédés à la société BH HOTELS (...) :  
- l'ensemble des marques françaises, étrangères, internationales et communautaires dont

est titulaire la société AMARANTE ».

(Annexe 4 : Extrait de l'acte de cession AMARANTE / BH HOTELS).

Rappelons que l'action de cession d'entreprise mentionnait clairement que l'ensemble des noms de domaine utilisés dans le cadre des activités cédées devaient être repris (Annexe 4 : Acte de cession d'entreprise AMARANTE / BH HOTELS).

Dans un tel contexte, le titulaire n'a jamais été autorisé par le Requéant à utiliser le nom de domaine litigieux et ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine « amarantecannes.fr ».

Cette utilisation par le Titulaire empêche une exploitation paisible de la marque « AMARANTE » par le Requéant sous forme de nom de domaine dans une extension en .fr très pertinente et essentielle, s'agissant d'un hôtel établi en France.

Par ailleurs, il résulte des circonstances d'exploitation actuelles du nom de domaine que celui-ci est exploité de mauvaise foi.

Un internaute qui saisit la requête « Amarante Cannes » sur un moteur de recherche tel que Google sera naturellement porté à croire que le site accessible à l'adresse amarantecannes.fr est exploité par le propriétaire de l'hôtel, le Requéant, alors que tel n'est pas le cas.

Or, il apparaît qu'il est impossible in fine pour un internaute qui aura été trompé sur l'origine des services, et qui se sera rendu sur le site accessible à l'adresse www.amarantecannes.fr, de réserver une chambre à l'hôtel Amarante Cannes, via ce site (Annexe 10 : Captures d'écran du site amarantecannes.fr).

Le nom de domaine litigieux est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

En outre, les consommateurs pourraient être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requéant, ou est à tout le moins économiquement lié à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué.

Dans ces conditions, l'absence de possibilité de réserver une chambre d'hôtel à partir du site accessible via le nom de domaine litigieux peut amener les consommateurs à croire que le site du Requéant ne fonctionne finalement pas correctement dans la mesure où aucune réservation n'est possible.

Il en résulte un préjudice évident pour le Requéant tant en termes financiers, en raison de la perte de réservations, qu'en termes d'image.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le Requéant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence le Collège constatera que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits du Requéant sur le signe « AMARANTE » et que le Titulaire n'est pas fondé à faire usage du nom de domaine « amarantecannes.fr ».

Il ordonnera en conséquence la transmission du nom de domaine «

www.amarantecannes.fr » au Requérant.

Liste des pièces annexées à la présente requête :

- Annexe 1 : Notice INPI – Marque « AMARANTE »
- Annexe 2 : Captures d'écran du site Archive.org et TripAdvisor
- Annexe 3 : Extrait k bis BH HOTELS
- Annexe 4 : Extrait de l'acte de cession AMARANTE / BH HOTELS
- Annexe 5 : Acte de cession de marques AMARANTE / BH HOTELS
- Annexe 6 : Récapitulatif d'inscription de la cession de marque
- Annexe 7 : Whois amarantecannes.fr
- Annexe 8 : Résultats de recherche requête « Amarante Cannes »
- Annexe 9 : Constat du 14 février 2022
- Annexe 10 : Captures d'écran du site amarantecannes.fr (photographies et processus de réservation)
- Annexe 11 : Extrait du portail INPI – Marques déposés par la société Lexsynergy LTD ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **i. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 5 avril 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation sans les notes de bas de page]**

«1. CONTEXTE

1.1 Le nom de domaine

1. Le nom de domaine amarantecannes.fr (le « Nom de domaine ») est enregistré depuis le 8 décembre 2008. Sa prochaine date de renouvellement est le 24 février 2023.

1.2 Le Requérant et le Titulaire

2. Le Requérant est une filiale du Groupe Bertrand qui s'est porté acquéreur d'un ensemble d'actifs hôteliers propriété du groupe du Titulaire dans le cadre de diverses procédures collectives toujours en cours, et notamment d'un établissement hôtelier sis 78 boulevard Carnot 06400 Cannes, France.

1.3 La Requête

3. Le Requérant a déposé une requête Syreli en date du 1er mars 2022 aux fins de transmission du Nom de domaine (la « Requête »), notifiée au Titulaire par courrier et email en date du 15 mars 2022.

Pour des raisons internes, la Requête n'a été traitée par le service juridique des destinataires que le 29 mars 2022, raison pour laquelle la réponse du Titulaire est communiquée le dernier jour du délai imparti avec très peu de pièces nouvelles et en s'appuyant sur les informations fournies par le Requérant dans sa Requête. La réponse du Titulaire est faite pour protéger

ses droits et sans préjudice de faits et moyens de droit nouveaux qui pourraient être soutenus ultérieurement.

## 2. SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DU REQUERANT

4. D'un point de vue formel, la demande du Requéranant n'est pas conforme aux exigences de l'article I du Règlement du système de règlement des litiges en date du 21 novembre 2021 (le « Règlement ») dans la mesure où elle minore l'importance des procédures judiciaires en cours (2.1) et contient certaines pièces en langue anglaise qui ne sont pas traduites ou bien illisibles (2.2).

### 2.1 Sur les procédures judiciaires en cours

5. L'article I.v du Règlement, intitulé « Procédure judiciaire ou extra judiciaire », dispose que :

« Le Requéranant certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire sur le nom de domaine objet du litige, n'est en cours au moment où il formule sa demande.

S'il devait avoir connaissance d'une procédure judiciaire ou extra judiciaire engagée concernant le nom de domaine litigieux, il en informerait immédiatement l'AFNIC ».

6. L'objectif de ce texte est de garantir la sécurité juridique des procédures Syreli en veillant à ce qu'elles ne puissent pas, de quelque manière que ce soit, entrer en conflit avec une décision de justice antérieure ou postérieure, compte tenu à la fois de leur nature extra judiciaire et de leur effet translatif de titularité pouvant, dans certaines circonstances, produire des effets irréparables. Tel serait le cas d'une décision Syreli se prononçant en faveur du transfert d'un nom de domaine à un requérant malgré l'existence d'une procédure judiciaire susceptible de remettre en cause les droits du requérant : ce requérant recevrait le droit de librement disposer du nom de domaine, et notamment de le transférer à un tiers acquéreur de bonne foi, sans avoir l'obligation d'en informer le premier titulaire, lequel ne pourrait ensuite plus le récupérer en cas de remise en cause judiciaire des droits antérieurs du requérant. Il s'agit d'un exemple concret, rendu possible par le décalage entre la durée des procédures Syreli qui prennent quelques mois et celle des procédures judiciaires qui prennent plusieurs années.

7. Ce texte doit donc être strictement appliqué par le Collège, conformément au droit positif.

Ainsi, l'existence même d'une procédure judiciaire suffit à entraîner le rejet d'une requête Syreli, comme notamment dans les affaires suivantes et même si le nom de domaine litigieux n'est pas expressément visé :

« Les motivations de la plainte n'ayant pas été fournies par l'une ou l'autre des Parties, le Collège est dans l'incapacité d'en apprécier la nature. Dès lors, le Collège a décidé que le respect de l'article I.v du Règlement SYRELI ne pouvait être assuré et par conséquent le Collège a rejeté la demande. »

« L'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 4ème chambre, 1ère section, SARL PUBLIC METIS / AMBASSADE DU BENIN vise dans les « Faits et procédure » le contrat de prestation d'actualisation et de

*maintenance du site internet du Requéranant ;*

*Aucune pièce du Requéranant ne permet d'indiquer si le nom de domaine <ambassade-benin.fr> est exclu ou non de cette procédure judiciaire en cours. »*

*Dès lors, le Collège a décidé que le respect de l'article II.ii du Règlement SYRELI ne pouvait être assuré et par conséquent le Collège a rejeté la demande. »*

*Il en résulte que l'AFNIC fait une application stricte de la condition d'absence de procédure judiciaire en cours au sens de l'article I.v du Règlement. En cas de doute sur l'existence d'une procédure judiciaire en cours, le Collège doit rejeter la demande du Requéranant sans examiner le bien-fondé des moyens développés dans la requête.*

*8. En l'espèce, la Requête ne mentionne pas de procédures judiciaires ou extra judiciaires en cours à la date du 1er mars 2022. Il s'agit d'une procédure volontairement tronquée visant à induire le Collège en erreur sur le contexte de cette Requête et sur la nature des droits du Requéranant.*

*9. En effet, la Requête s'inscrit dans un climat judiciaire particulièrement lourd comptant de multiples procédures antérieures à la Requête, datée du 1er mars 2022, et dont l'issue n'est pas définitive.*

*Ces procédures judiciaires sont notamment synthétisées dans le préambule de l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022 communiqué par le Requéranant, auquel nous nous et que nous reproduisons ci-dessous pour partie :*

H. Par jugement du 25 juin 2021 (le « **Jugement de Cession** »), le Tribunal de commerce de Paris a (i) ordonné la cession des actifs et activités appartenant à la société JJW LUXURY HOTELS à la société BERTRAND CORP., sous les conditions, charges et engagements souscrits dans l'Offre de Reprise (la « **Cession** ») et (ii) fixé la date d'entrée en jouissance des actifs repris au 26 juin 2021 (la « **Date d'Entrée en Jouissance** »).

Par trois autres jugements rendus le même jour, le Tribunal de commerce de Paris a également ordonné la cession des actifs et activités appartenant aux sociétés JJW FRANCE, AMARANTE et MEDIAN.

Une copie du jugement arrêtant le plan de cession des actifs et activités du Cédant figure en **Annexe 6**.

I. En outre, par quatre jugements en date du 25 juin 2021, le Tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire pour chacune des Sociétés du Groupe JJW.

Aux termes de ces jugements, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Stéphane-Alexis MARTIN a été désignée en qualité de Liquidateur et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe THEVENOT, a été maintenue en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission de passer l'ensemble des actes nécessaires conformément au Jugement de Cession.

Par quatre jugements du 21 décembre 2021, figurant en **Annexe 7**, le Tribunal de commerce de Paris a prorogé la mission de l'Administrateur Judiciaire d'une période de 6 mois, soit jusqu'au 25 juin 2022.

J. Par déclarations en date du 25 mai 2021, les Sociétés du Groupe JJW ont fait appel des jugements du Tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2021 ayant rejeté les projets de plans de redressement des Sociétés du Groupe JJW.

- Par quatre arrêts en date du 21 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a débouté les Sociétés du Groupe JJW de leurs demandes et a confirmé les jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2021 rejetant les projets de plans de redressement par voie de continuation des Sociétés du Groupe JJW.
- K. Par déclarations en date du 6 juillet 2021, les Sociétés du Groupe JJW ont fait appel des jugements du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 convertissant leurs procédures de redressement judiciaire en procédures de liquidation judiciaire.
- Ces instances sont toujours en cours à la date des présentes.
- L. Par déclarations en date du 16 juillet 2021, les Sociétés du Groupe JJW ont fait appel des jugements du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 arrêtant les plans de cession des Sociétés du Groupe JJW.
- Par quatre arrêts en date du 21 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a débouté les Sociétés du Groupe JJW de leurs demandes et a confirmé les jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2021 arrêtant les plans de cession des Sociétés du Groupe JJW (les « Arrêts Confirmant les Plans de Cession »).
- Une copie de l'arrêt confirmant le Jugement de Cession (ci-après l'« Arrêt ») figure en Annexe 8.
- Des requêtes aux fins de rectifications d'erreurs matérielles et omissions de statuer affectant les Arrêts Confirmant les Plans de Cession, figurant en Annexe 9, ont été déposées par l'Administrateur Judiciaire.
- Ces procédures sont actuellement pendantes devant la Cour d'appel de Paris.
- M. Par déclarations en date des 21 octobre et 2 novembre 2021, les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC Tortola British Virgin Island et JJW LIMITED ont formé tierces oppositions à l'encontre des Arrêts Confirmant les Plans de Cession.
- Ces procédures sont actuellement pendantes devant la Cour d'appel de Paris.
- N. Par déclarations en date du 8 novembre 2021, les Sociétés du Groupe JJW ont formé pourvois en cassation à l'encontre des Arrêts Confirmant les Plans de Cession.
- Ces procédures sont actuellement pendantes devant la Cour de cassation.
- O. **Il est d'ores et déjà précisé que le présent acte de cession est conclu nonobstant (i) la tierce opposition formée par les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC Tortola British Virgin Island et JJW LIMITED et (ii) le pourvoi formé par le Cédant à l'encontre de l'Arrêt, ces recours extraordinaires étant non suspensifs de l'exécution de l'Arrêt.**
- En conséquence, chacune des Parties (i) reconnaît et accepte que les termes du présent acte de cession pourraient être remis en cause si ladite tierce opposition, ledit pourvoi ou tout autre recours qui serait introduit à l'encontre de l'Arrêt donnait lieu à une décision insusceptible de recours remettant en cause le Jugement de Cession et l'Arrêt et (ii) donne par conséquent pleine et entière décharge aux rédacteurs quant à sa signature nonobstant la tierce opposition et le pourvoi en cours susmentionnés, et/ou tout autre recours qui serait éventuellement formé en vue de remettre en cause le Jugement de Cession et l'Arrêt.

10. *L'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022 dont le Requérent croit tirer son droit antérieur s'inscrit également dans le contexte procédural précité. Son préambule l'expose ainsi clairement :*

**ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :**

- (A) Par quatre jugements en date du 26 juin 2020, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de quatre procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés JJW FRANCE, JJW LUXURY HOTELS, AMARANTE et MEDIAN (les « Société du Groupe JJW »).

Dans le cadre de ces procédures de redressement judiciaire, la société BERTRAND CORP. a formulé plusieurs offres de reprise, en date du 25 janvier 2021, améliorées les 9 mars 2021 et 25 mai 2021, avec une faculté de substitution au bénéfice d'une ou plusieurs filiales de son choix dont elle détiendrait directement ou indirectement la moitié du capital, visant à la reprise des activités et des principaux éléments d'actifs des Société du Groupe JJW (l'« Offre de Reprise »).

- (B) Aux termes de cette Offre de Reprise, la société BERTRAND CORP. a notamment proposé la reprise de l'ensemble des marques, dessins et droits de propriété intellectuels détenus par le Cédant et notamment les marques listées en Annexe 1 (ci-après les « Marques »).
- (C) Par quatre jugements en date du 25 juin 2021, le Tribunal de commerce de Paris a retenu la société BERTRAND CORP. en qualité de repreneur et ordonné à son profit la cession des activités et des principaux éléments d'actifs des Sociétés du Groupe JJW visés dans l'Offre de Reprise, et notamment la cession des actifs et activités du Cédant (ci-après le « Jugement de Cession »).

Le Tribunal a fixé la date d'entrée en jouissance des actifs repris au 26 juin 2021.

Par quatre jugements en date du 25 juin 2021, le Tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire pour chacune des Sociétés du Groupe JJW. Aux termes de ces jugements, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Stéphane-Alexis MARTIN a été désignée en qualité de Liquidateur et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe THEVENOT, a été maintenue en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission de passer l'ensemble des actes nécessaires conformément au Jugement de Cession.

Par quatre arrêts en date du 21 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a débouté les Sociétés du Groupe JJW de leurs demandes d'annulation des Jugements de Cession, ou à tout le moins, de réformation et a confirmé les Jugements de Cession (les « Arrêts Confirmant les Plans de Cession »).

- (D) A la demande de la société BERTRAND CORP., par jugement en date du 23 décembre 2021 (le « Jugement Modificatif de Cession »), le Tribunal de Commerce de Paris a autorisé la société BERTRAND CORP. (i) à constituer des privilèges de prêteur de deniers et/ou d'hypothèques sur les immeubles dans lesquels sont exploités l'hôtel Amarante Champs Elysées, l'hôtel Amarante Cannes et l'hôtel Amarante Champs-Elysées et (ii) à constituer des nantissements sur les fonds de commerce desdits hôtels.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la levée de l'inaliénabilité prononcée par le Jugement de Cession sur les fonds de commerce du Cédant, pour les besoins de la constitution de ces sûretés.

- (E) Par déclaration en date du 21 octobre 2021, les sociétés JJW HOTELS & RESSORTS HOLDING INC Tortola British Virgin Island et JJW LIMITED ont formé tierces oppositions à l'encontre des Arrêts Confirmant les Plans de Cession. Ces procédures sont actuellement pendantes devant la Cour d'appel de Paris.

Par déclarations en date du 8 novembre 2021, les Sociétés du Groupe JJW ont formé pourvois en cassation à l'encontre des Arrêts Confirmant les Plans de Cession. Ces procédures sont actuellement pendantes devant la Cour de cassation.

- (F) Nonobstant les voies de recours exercées par le Sociétés du Groupe JJW, soucieuses du redressement des activités reprises, les parties ont convenu de régulariser les actes de cession des actifs visés dans l'Offre de Reprise sous condition résolutoire pour permettre le transfert de propriété des actifs et activités repris du Cédant au profit des sociétés se substituant à la société BERTRAND CORP.

En effet, ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, le Jugement de Cession prévoit expressément la faculté pour la société BERTRAND CORP. de se substituer une ou plusieurs filiales de son choix, dont elle détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital, pour les besoins de la cession.

C'est dans ce cadre que, pour les besoins des présentes, la société BERTRAND CORP. se substitue le Cessionnaire, filiale détenue à 100%.

C'est dans ce contexte que les Parties concluent le présent contrat de cession de Marques (l'« Acte de Cession PI »).

- (G) Il est préalablement rappelé, et accepté par le Cessionnaire, qu'en raison du caractère forfaitaire de la cession objet du présent Acte de Cession PI qui relève de règles d'ordre public édictées par le Code de commerce, aucune garantie de quelque nature qu'elle soit ne sera consentie.

Il est par ailleurs précisé qu'aux termes d'un acte de cession séparé conclu ce jour, le Cédant a cédé au Cessionnaire et aux sociétés BH BEAU MANOIR, BH CANNES, BH CHAMPS-ELYSEES et BH GOLF PLAZA, les éléments d'actifs repris attachés à son activité (l'« Acte de Cession de Fonds de Commerce »).

11. *Malgré l'absence d'informations précises communiquées par le Requérant, on peut constater que ces procédures judiciaires sont nombreuses, techniques, et directement liées à l'objet de la Requête.*

*En effet, la Requête consiste à transférer le Nom de domaine au Requérant en ce que son exploitation générerait un risque de confusion avec la marque « AMARANTE » dont le Requérant se prétend titulaire alors qu'en réalité, comme le Requérant l'indique dans ses pièces précitées, la propriété de la marque « AMARANTE » est juridiquement fragile compte tenu des procédures judiciaires précitées. Cela suffit à rendre la Requête dépendante de l'issue des procédures judiciaires précitées, qui doivent donc être considérées comme portant sur le Nom de domaine au sens de l'article I.v du Règlement.*

*D'ailleurs, la Requête est bien dans la continuité de ces procédures judiciaires puisque le Requérant, partie à ces procédures judiciaires, souhaite sans doute exploiter ultérieurement le Nom de domaine pour les besoins du Fonds de commerce.*

12. *En toute rigueur, l'existence de ces procédures judiciaires aurait dû être expressément signalée dans la Requête dès son envoi au Collège de manière à ce que ce dernier puisse statuer sur la recevabilité de la Requête. Faute de l'avoir fait, le rejet pur et simple de la Requête s'impose.*

13. *En tout état de cause, admettre la recevabilité de la Requête en dépit des procédures judiciaires précitées obligerait le Collège à connaître du fond de l'affaire sur la base d'un dossier incomplet et risquerait de le mettre en situation délicate.*

*Dans la mesure où la procédure Syreli est conçue comme un mode « contractuel » de règlement de litiges présumés simples, sans véritables difficultés sur le plan du droit ou des*

faits, le traitement de la Requête par le Collège suppose nécessairement l'absence totale d'interférences extérieures causées notamment par des procédures judiciaires en cours, l'interprétation de contrats ou bien des faits incertains.

En l'espèce, ne pas déclarer la Requête irrecevable amènerait le Collège à dépasser les limites qui sont les siennes au risque de rencontrer plusieurs incompatibilités.

14. Premièrement, connaître du fond de la Requête amènerait au préalable le Collège à étudier dans le détail les procédures judiciaires précitées, ce qui est manifestement impossible en l'état dans la mesure où la Requête et les pièces produites par le Requérant se résument à quelques éléments parcellaires et références indirectes.

Le Requérant n'a pas jugé utile de présenter dans sa Requête l'ensemble des procédures judiciaires opposant les parties et leurs groupes respectifs, en particulier celles relatives au Fonds de commerce, ni les moyens des parties, les décisions rendues et les recours formés.

Avec aussi peu d'informations, il est matériellement impossible pour le Collège de connaître avec précision l'objet, les moyens et l'impact des procédures judiciaires en cours par rapport à la Requête dont il est saisi et par conséquent de juger de la validité de l'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022 et de l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022 dont le Requérant se prévaut à l'appui de sa Requête.

De même, le Collège n'est pas en état de vérifier lui-même si le Nom de domaine ne fait pas partie des actifs repris par le Requérant au titre de l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022, pris dans la continuité du plan de cession arrêté par jugement en date du 25 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris et confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 2021, sous réserves des recours prévus à l'article 11 de cet acte.

La Requête est donc irrecevable en ce qu'elle fournit au Collège une présentation tronquée du contexte factuel, juridique et judiciaire sur la base duquel elle demande au Collège de se prononcer en faveur d'un transfert du Nom de domaine.

15. Deuxièmement, examiner le fond de la Requête imposerait notamment au Collège de statuer sur la validité de la cession du droit antérieur invoqué par le Requérant ce qui n'est en réalité pas possible à ce jour puisque :

- L'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022 s'inscrit pleinement dans un contexte procédural qui n'est pas définitif puisque les procédures judiciaires dont il dépend sont toujours en cours (voir le §8 ci-avant) ;

- L'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022 prévoit expressément qu'il dépend de l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022 :

#### **ARTICLE 4. CHARGES ET CONDITIONS**

La Cession a été consentie dans le cadre d'une cession judiciaire intervenant dans les conditions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce aux mêmes charges et conditions que celles présentes dans l'Acte de Cession de Fonds de Commerce.

- L'interdépendance de l'acte de cession de marques en date du 21 janvier 2022 avec l'acte de cession d'entreprise du même jour est telle que la disparition de l'un entraînera la disparition de l'autre :

### **ARTICLE 3. PRIX DE LA CESSION**

La Cession est consentie en contrepartie du prix de cession payé par le Cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 5 de l'Acte de Cession de Fonds de Commerce.

Il en résulte deux conséquences :

- Si la cession du Fonds de commerce est remise en cause par les procédures judiciaires en cours, la cession de la marque « AMARANTE » sera dénuée de contrepartie. A cet égard, la jurisprudence considère que la cession d'une marque sans contrepartie s'analyse en donation qui doit être passée devant notaire à peine de nullité . Ainsi, à défaut de contrepartie, la cession de marque du 21 janvier 2022 serait nulle.

- Si la contrepartie de la cession de marque est le prix stipulé à l'article 5 de l'Acte de cession, ce prix est de 48.000.000€. Ceci n'est pas raisonnable.

Dans la mesure où le Requérent indique lui-même que les procédures judiciaires liées à la cession du Fonds de commerce ne sont pas définitives, le droit antérieur du Requérent est toujours contestable et sa cession susceptible d'être remise en cause par une décision contraire qui fasse perdre au Requérent ce droit antérieur.

Dès lors, comment le Collège pourrait-il donc sereinement prendre une décision dans ce contexte fort incertain, alors que les procédures judiciaires en cours peuvent modifier l'état factuel et juridique du dossier ?

En cas de contrariété entre une décision du Collège et les décisions à venir dans les procédures en cours, le Titulaire pourrait avoir des difficultés à infirmer la décision du Collège si cette dernière a déjà produit ses effets, comme par exemple le transfert du Nom de domaine au Requérent, et que ceux-ci ne sont pas réversibles (par exemple, dans le cas d'un transfert du Nom de domaine au bénéfice d'un tiers extérieur au litige voire en cas d'abandon du Nom de domaine puis de nouvelle réservation par un tiers de bonne foi).

16. Troisièmement, le Requérent sait pertinemment que son droit sur la marque « AMARANTE » n'est pas définitif puisqu'il a prudemment veillé à ce que le prix de la cession d'entreprise, et donc de la marque « AMARANTE » soit séquestré et non versé aux Cédants :

#### **5.3. Consignation du Prix de Cession**

L'Arrêt faisant l'objet des Recours, justifiant la clause résolutoire stipulée à l'Article 11, les Cessionnaires déclarent que la consignation du Prix de Cession est une condition essentielle et déterminante à la signature de l'Acte de Cession.

En conséquence, le Séquestre intervient aux présentes et s'engage irrévocablement :

(1) à déposer le Prix de Cession sur un compte spécial ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; et

(2) à séquestrer le Prix de Cession ;

tant que :

(1) les Recours n'auront pas fait l'objet de décisions insusceptibles de recours confirmant la cession des actifs des Sociétés du Groupe JJW à la société BERTRAND CORP. ; et

- (2) le Jugement de Cession et l'Arrêt ne seront pas devenus insusceptibles de recours, étant expressément convenu que cette dernière condition sera réputée accomplie dans l'hypothèse où (i) le Jugement de Cession et l'Arrêt n'auront pas fait l'objet de nouveaux recours dans un délai de six mois à compter de la signature de l'Acte de Cession ou (ii) lorsque les éventuels nouveaux recours exercés dans ce délai à l'encontre du Jugement de Cession et de l'Arrêt auront fait l'objet de décisions insusceptibles de recours confirmant la cession des actifs du Cédant à la société BERTRAND CORP.

Le Séquestre s'engage irrévocablement à restituer aux Cessionnaires le Prix de Cession ainsi séquestré, selon les modalités détaillées dans la Convention de Séquestre jointe en **Annexe 20**, dans l'hypothèse où il serait fait application de la clause résolutoire, stipulée à l'Article 11 du présent Acte de Cession - à moins que les Parties n'en décident autrement.

*Or, si le Requérent a insisté pour ne pas verser le prix entre les mains des Cédants, c'est à son seul bénéfice et dans le but de protéger ses droits compte tenu des procédures judiciaires en cours. Si le prix de cession est seulement consigné, c'est bien que le Requérent pense que les droits qui lui sont dévolus dans l'acte de cession en date du 22 janvier 2022 sont susceptibles d'être remis en cause.*

*Le Collège appréciera le caractère abusif de l'action du Requérent : alors qu'il n'a pas jugé prudent de s'acquitter définitivement du prix de cession, incluant le prix de la marque « AMARANTE », le Requérent n'hésite pas à en faire l'usage le plus large au détriment des droits établis détenus par des tiers, tout en sachant pertinemment que ses droits sur la marque « AMARANTE » sont sous la menace de procédures judiciaires.*

17. *Quatrièmement, la complexité du litige qui dure depuis de nombreuses années, en impliquant plusieurs sociétés des groupes du Requérent et du Titulaire, par ailleurs ayant conclu des contrats entre elles, est manifestement incompatible avec la nature de la procédure Syreli qui est une procédure administrative réservée aux affaires simples.*

*La Requête dépasse le simple cas de l'enregistrement d'un nom de domaine qui porterait atteinte au droit antérieur d'un tiers puisque la titularité de ce droit antérieur est incertaine et actuellement âprement discutée devant les juridictions judiciaires.*

18. *Cinquièmement, la recevabilité de la Requête placera le Collège devant la difficile recherche d'une compatibilité entre les demandes du Requérent, d'une part, et la pérennité des droits et obligations prévus par l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022, d'autre part.*

*A priori et à titre d'exemple, plusieurs clauses de l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022 nous paraissent difficilement conciliables avec l'action du Requérent, sous réserve d'être en mesure de bien comprendre le sens de ces clauses et l'intention des parties, et notamment :*

- T. *En outre, il est préalablement rappelé, et accepté par les Cessionnaires, qu'en raison du caractère forfaitaire de la Cession objet du présent Acte de Cession qui relève de règles d'ordre public édictées par le Code de commerce, ni le Cédant, ni l'Administrateur Judiciaire ne consentent aucune garantie de quelque nature que ce soit, légale ou conventionnelle, ni engagement d'indemnisation au titre de ou en relation avec le présent Acte de Cession ou plus généralement de la présente Cession.*

*(...)*

Prenant acte de l'appartenance du Cédant à un groupe, la société BH CANNES s'engage expressément à ne pas exploiter ses activités sous une enseigne mentionnant le mot « JJW » et renonce à l'utilisation de tout logo, signe ou marque composé du nom « JJW » que le Cédant pourrait détenir.

La société BH CANNES prend acte de ce que les noms de domaine [www.amarantecannes.com](http://www.amarantecannes.com) et [www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr) ne sont pas détenus en pleine propriété par le Cédant.

(...)

Toutefois, les Cessionnaires ont pu consulter, antérieurement et au cours de la procédure de redressement judiciaire du Cédant, l'intégralité des informations mises à disposition en data room dans le cadre du processus de recherche d'un repreneur, qui lui ont permis d'avoir une connaissance satisfaisante de l'objet de la Cession, ce qu'ils reconnaissent expressément par les présentes. En conséquence, les Cessionnaires renoncent à tous les recours, réclamations, revendications et actions quelconques contre le Cédant à cet égard.

*Comment expliquer que l'acquisition du Fonds de commerce par le Requéran, à ses risques et périls et sans garantie ni droit à indemnisation d'aucune sorte, donne lieu quelques semaines plus tard au dépôt d'une Requête dans laquelle le Requéran estime être victime d'actes de concurrence déloyale (via le risque de confusion invoqué) par le Titulaire ?*

*Il y a manifestement une incohérence dans le comportement du Requéran à remettre en cause les contrats existants par le biais de la Requête.*

*Autrement dit, nous avons le sentiment que le Requéran a tenté d'instrumentaliser le Collège pour se faire attribuer la titularité d'un Nom de domaine que les procédures judiciaires précitées n'ont pas permis de rattacher au Fonds de commerce.*

*Selon nous, il y a donc une incompatibilité profonde entre la procédure judiciaire et la procédure extra judiciaire intentée par le Requéran qui est source d'une complexité suffisante pour ne pas pouvoir être traitée dans le cadre d'une procédure Syreli.*

*Ainsi, le traitement de la Requête exigerait du Collège bien plus que ce que le Règlement lui donne le pouvoir d'accorder, ce qui milite pour son irrecevabilité.*

*La Requête sera rejetée par le Collège pour non-respect de l'article I.v du Règlement, compte tenu de l'existence de procédures judiciaires en cours et d'un niveau d'information incompatible avec le bon déroulement de la procédure Syreli.*

2.2 Sur le rejet de certaines pièces du Requéran

19. L'article I.iv du Règlement dispose que les pièces non traduites sont irrecevables :

*« Si les pièces produites ne sont pas rédigées en langue française, la partie concernée en produit une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté.*

*Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues que la langue de la procédure si la traduction demandée n'est pas fournie, est incomplète ou invalide. »*

20. Nous observons que la pièce Requéran n°2 est en langue anglaise, elle devra donc être rejetée par le Collège. Il en va de même pour une grande partie de la pièce Requéran

n°9 qui comporte des captures d'écran en anglais, par ailleurs illisibles.

21. Par ailleurs, le Requéant soumet à l'appréciation du Collège et du Titulaire une pièce incomplète qui ne lui permet pas d'en apprécier tout le sens.

En effet, la pièce Requéant n°4, qui est l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022 auquel se réfère l'acte de cession de marque du même jour dont le Requéant aurait prétendument reçu la marque fondant son droit antérieur est incomplète puisque les Annexes citées dans ce document ne sont pas transmises et notamment les Annexes 5 Synthèse des périmètres de reprise des Sociétés du Groupe JJW et 12 Liste des revendications en cours. L'Annexe adverse 6 ne permettant pas d'apprécier l'étendue des actifs transmis au requérant et donc si l'enseigne revendiquée y figure effectivement, elle devra être rejetée.

Les pièces du Requéant n°2, n°4 et n°9 seront rejetées par le Collège pour non-respect de l'article I.iv du Règlement, compte tenu de sa rédaction en langue anglaise pour la première et la troisième et de son caractère incomplet pour la deuxième.

### 3. SUR L'ABSENCE D'INTERET A AGIR DU REQUERANT

22. Le Requéant justifie son intérêt à agir par l'antériorité de la marque « AMARANTE » dont il est cessionnaire :

« Conformément à l'acte de cession d'entreprise et à l'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022 » .

Le Requéant admet ainsi lui-même que son titre dépend de la cession d'entreprise dont la cession de marque elle-même dépend.

23. Comme cela a été vu précédemment, le Requéant s'est bien gardé de porter à la connaissance du Collège le caractère précaire de cette cession de marque pour laquelle il a jugé prudent de mettre sous séquestre la majeure partie du prix le temps de purger les procédures judiciaires en cours.

24. Il sera précisé que les parties ont accepté de conclure la cession du Fonds et de la marque malgré le contexte procédural pour le moins incertain et non-définitif dans le seul but de favoriser le redressement des activités concernées .

La « condition résolutoire » figure à l'article 11 de l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022.

#### **Article 11. CLAUSE RESOLUTOIRE**

Ainsi que cela a été d'ores et déjà rappelé au terme du Préambule du présent Acte de Cession, plusieurs Recours ont été exercés à l'encontre de l'Arrêt :

- Une tierce opposition en date du 21 octobre 2021 à l'initiative des sociétés JJW HOTEL & RESORTS HOLDING INC Tortola British Virgin Island et JJW LIMITED, enregistrée sous le numéro de RG 21/19378 (la « **Tierce Opposition** ») ; et
- Un pourvoi en cassation en date du 8 novembre 2021 exercé par la société JJW LUXURY HOTELS, enregistré sous le numéro Z2124003 (le « **Pourvoi** »).

En conséquence, les Parties conviennent que dans l'hypothèse où la Tierce Opposition ou le Pourvoi formé à l'encontre de l'Arrêt donnerait lieu à une décision insusceptible de recours annulant la cession des Eléments Cédés à la société BERTRAND CORP, le présent Acte de Cession serait résolu de plein droit sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.

25. *Ainsi, le prétendu droit antérieur invoqué par le Requérant au soutien de sa demande de transfert présente un caractère fragile et incertain lui interdisant d'en faire usage au détriment des droits acquis du Titulaire.*

26. *En outre, l'usage de ce droit dans un but aussi éloigné de sa finalité, qui est de favoriser le redressement de l'activité, est constitutif d'un détournement de finalité et donc d'un abus de droit.*

*En effet, le Requérant ne démontre pas en quoi le transfert du Nom de domaine au détriment du Titulaire aurait pour effet de favoriser le redressement de l'activité. Le Requérant ne démontre pas non plus que ce transfert mettrait fin à une situation préjudiciable à l'activité sur un plan économique. En synthèse, le Requérant n'apporte pas la preuve des effets positifs attendus d'un éventuel transfert du Nom de domaine à son profit, étant précisé que le Requérant reste libre de choisir le nom de domaine de son choix pour le développement du Fonds de commerce.*

*Le Collège prendra également en compte les risques inhérents à la mise en œuvre d'un tel transfert qui causerait au Titulaire un préjudice potentiellement irréparable dans le cas d'une remise en cause judiciaire de ce transfert.*

*Faute d'intérêt à agir du Requérant, le Collège rejettera la demande de transfert du Nom de domaine.*

#### **4. SUR L'ABSENCE DE VIOLATION DE L'ARTICLE L. 45-2 2° DU CPCE**

*D'une particulière mauvaise foi (4.4), le Requérant ne dispose d'aucun droit antérieur susceptible de priver le Titulaire, de bonne foi (4.3), d'un Nom de domaine (4.1) qui, par ailleurs, ne génère aucun risque de confusion avec son activité (4.2).*

##### **4.1 Absence de droit antérieur pertinent**

27. *L'article 45-2 2° du code des postes et des communications électroniques (« CPCE ») sur lequel le Requérant fonde sa demande dispose que :*

*« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :*

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; (...) »

28. Premièrement, comme cela été développé précédemment, l'acte de cession d'entreprise et l'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022 dont le Requérant prétend tirer son droit de marque sont actuellement remis en cause par les procédures judiciaires existantes. A cet égard, nous renvoyons à nos développements du paragraphe 2.1 « Sur les procédures judiciaires en cours ».

Reconnaissant le caractère incertain de sa qualité de titulaire de la marque « AMARANTE », le Requérant ne dispose pas véritablement de droit de propriété intellectuelle antérieur à opposer au Nom de domaine.

29. Deuxièmement, contrairement à ce que prétend le Requérant, la marque « AMARANTE » n'est pas identique au Nom de domaine. Ce dernier comprend l'adjonction du terme « cannes » qui confère au signe une impression d'ensemble radicalement différente de celle produite par la marque. En effet, le terme « cannes » à une signification évidente pour le public puisqu'il se réfère à la ville de Cannes. Le terme « AMARANTE » n'ayant aucune signification en langue française et n'étant doté d'aucune renommée, le public sera nécessairement attentif au terme qui dispose d'une signification et qui contribuera à le distinguer du signe « amarante ». Il en résulte que le droit antérieur dont se prévaut le Requérant n'est pas identique ni même similaire au Nom de domaine.

30. Troisièmement, le Requérant prétend que la marque « AMARANTE » est exploitée de manière continue et antérieurement à l'enregistrement du Nom de domaine. Or, l'analyse détaillée des pièces du Requérant montre que celui-ci n'apporte aucune preuve d'une telle exploitation puisque la pièce 2, étant en langue anglaise et non traduite, doit être rejetée des débats (voir ci-dessus) et que la pièce 7 est l'extrait whois relatif au nom de domaine, ce qui ne constitue pas une exploitation fautive de la marque en l'état de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que le seul dépôt d'une marque ne peut constituer un acte de contrefaçon. En effet, un dépôt n'est pas une utilisation dans la vie des affaires et ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque. Cette jurisprudence est bien évidemment transposable en matière de nom de domaine, dont le seul dépôt ne saurait porter atteinte à une marque.

La seule preuve apportée par le Requérant est une capture Google qui montre seulement une exploitation en date du 23 février 2022, date de la capture bien évidemment postérieure à l'enregistrement du Nom de domaine en 2008. La capture d'écran du site amarantecannes.fr n'est pas datée et ne saurait constituer une preuve de l'antériorité de l'exploitation de la marque.

31. Quatrièmement, le Requérant fonde la demande de transfert du Nom de domaine sur une marque antérieure qu'il a acquis dans le cadre d'une reprise d'activité liée à un fonds de commerce.

Pour que le fondement du Requérant soit opposable, encore faudrait-il que le droit antérieur invoqué soit opposable aux tiers au jour de la mise en œuvre de la procédure, soit au 1<sup>er</sup> mars 2022.

La pièce n°6 du Requéant n'est autre qu'une demande d'inscription de changement de propriétaire au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (« B.O.P.I ») en date du 7 février 2022.

L'opposabilité des droits au tiers se matérialise en droit des marques par la publication au B.O.P.I est une condition sine qua non de l'exercice des droits comme l'affirme une jurisprudence ancienne et constante et l'article L.714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle .

En tout état de cause, une simple demande d'inscription ne permet de rendre un droit opposable aux tiers et le Requéant ne peut sérieusement affirmer dans ses écritures :

« la cession de marque a été inscrite au profit de la société BH VIGNY auprès de l'INPI le 7 février 2022 » .

Le titre prétendument antérieur opposé par le Requéant pour obtenir le transfert du Nom de domaine est donc particulièrement faible.

Le Requéant ne démontrant pas disposer d'un droit de propriété intellectuelle antérieur certain et définitif auquel le Nom de domaine pourrait porter atteinte, sa demande sera rejetée.

#### 4.2 Absence de risque de confusion

32. Le Requéant prétend que l'exploitation du Nom de domaine par le Titulaire cause un risque de confusion avec sa propre activité.

33. L'analyse de la jurisprudence rendue par le Collège démontre que trois conditions cumulatives sont nécessaires à la caractérisation du risque de confusion : 1) un usage commercial du nom domaine avec 2) une volonté d'induire le consommateur en erreur, et 3) un enregistrement du nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant. Par exemple, le Collège a pu décider que :

« les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant, faisait un usage commercial du nom de domaine <totalenergies-invest.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. »

Sur la première condition : comme le relève le Requéant lui-même, le site amarantecannes.fr ne mène pas d'activité commerciale et les chambres de l'hôtel ne sont pas disponibles à la réservation .

Sur la deuxième condition : la volonté d'induire le consommateur en erreur ne saurait être reprochée au Titulaire puisque le site internet associé au Nom de domaine est clairement présenté sous le signe de la société JJW LUXURY HOTELS .

Sur la troisième condition : aucun enregistrement du nom de domaine n'a eu lieu récemment, le Titulaire n'ayant fait que maintenir le Nom de domaine dans son état antérieur aux procédures collectives en cours. A ce titre, le site internet publié via le Nom de domaine était associé à l'hôtel exploité par la société JJW LUXURY HOTELS, qui appartient au même groupe de sociétés que le Titulaire et le titulaire initial de la marque « AMARANTE

» Aucune mauvaise foi ne saurait donc être caractérisée par l'enregistrement ni le maintien du Nom de domaine par un groupe au soutien de son activité.

Aucun risque de confusion entre l'activité du Titulaire et celle du Requéran n'est démontré.

#### 4.3 La bonne foi du Titulaire

34. A suivre le Requéran, il semblerait qu'une des causes de son action contre le Titulaire soit le maintien du Nom de domaine et du site internet associé dans son état d'origine, c'est-à-dire antérieur au démarrage des procédures judiciaires précitées (en 2020).

Compte tenu des procédures judiciaires précitées, le simple maintien en l'état d'une situation préexistante n'est constitutif d'aucune faute, encore moins de la part du Titulaire qui n'exploitait pas le Fonds de commerce ni le site internet litigieux.

D'autant plus que cette situation est récente : l'acte de cession d'entreprise et l'acte de cession de marques datent du 21 janvier 2022, le Requéran n'apporte pas la preuve de la parution au BOPI des actes translatifs de propriété à son profit, et la présente procédure a été portée à la connaissance du Titulaire le 11 mars 2022.

Par ailleurs, le Requéran n'a envoyé aucune mise en demeure au Titulaire pour se plaindre de l'utilisation du Nom de domaine. De plus, le site internet ne fonctionne plus et il n'y a plus de réservations possibles.

35. Enfin, et contrairement à ce que le Requéran laisse entendre, il n'est nullement requis que le Titulaire fasse état d'un droit de marque antérieur pour fonder sa légitimité à détenir un nom de domaine. L'existence d'une marque n'est pas une condition d'enregistrement ni de l'utilisation d'un nom de domaine. L'argument est d'autant plus déconcertant que le Requéran ne dispose pas davantage de marque antérieure au Nom de domaine.

Le Collège relèvera la bonne foi du Titulaire.

#### 4.4 La mauvaise foi du Requéran

36. Le Collège retiendra la particulière mauvaise foi du Requéran.

37. Premièrement, l'action du Requéran paraît incohérente avec les droits et obligations prévues par l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022.

A priori et à titre d'exemple, plusieurs clauses de l'acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022 nous paraissent difficilement conciliables avec l'action du Requéran, sous réserve d'être en mesure de bien comprendre le sens de ces clauses et l'intention des parties, et notamment :

- T. En outre, il est préalablement rappelé, et accepté par les Cessionnaires, qu'en raison du caractère forfaitaire de la Cession objet du présent Acte de Cession qui relève de règles d'ordre public édictées par le Code de commerce, ni le Cédant, ni l'Administrateur Judiciaire ne consentent aucune garantie de quelque nature que ce soit, légale ou conventionnelle, ni engagement d'indemnisation au titre de ou en relation avec le présent Acte de Cession ou plus généralement de la présente Cession.

(...)

Prenant acte de l'appartenance du Cédant à un groupe, la société BH BALZAC s'engage expressément à ne pas exploiter ses activités sous une enseigne mentionnant le mot « JJW » et renonce à l'utilisation de tout logo, signe ou marque composé du nom « JJW » que le Cédant pourrait détenir.

La société BH BALZAC prend acte de ce que les noms de domaine [www.hotelbalzac.com](http://www.hotelbalzac.com) et [www.hotelbalzac.fr](http://www.hotelbalzac.fr), ne sont pas détenus en pleine propriété par le Cédant

(...)

Toutefois, les Cessionnaires ont pu consulter, antérieurement et au cours de la procédure de redressement judiciaire du Cédant, l'intégralité des informations mises à disposition en data room dans le cadre du processus de recherche d'un repreneur, qui lui ont permis d'avoir une connaissance satisfaisante de l'objet de la Cession, ce qu'ils reconnaissent expressément par les présentes. En conséquence, les Cessionnaires renoncent à tous les recours, réclamations, revendications et actions quelconques contre le Cédant à cet égard.

*En d'autres termes, la reprise du Fonds de commerce par le Requérant s'est effectuée à ses risques et périls et sans garantie ni droit à indemnisation d'aucune sorte. Dès lors, le Requérant ne peut se plaindre être victime d'éventuels actes de concurrence déloyale (via le risque de confusion invoqué) par le Titulaire.*

*Il y a manifestement une incohérence dans le comportement du Requérant à remettre en cause les contrats existants par le biais de la Requête.*

*Autrement dit, nous avons le sentiment que le Requérant a tenté d'instrumentaliser le Collège pour tenter de se faire attribuer la titularité d'un Nom de domaine que les procédures judiciaires précitées n'ont pas permis de rattacher au Fonds de commerce.*

38. *Deuxièmement, l'action du Requérant paraît incohérente puisque ce dernier a accepté la coexistence du Nom de domaine avec le Fonds de commerce.*

*En effet, l'article 3.2.1.1 de l'Acte de cession d'entreprise en date du 21 janvier 2022 stipule que :*

*« La société BH Cannes prend acte de ce que les noms de domaine [www.amarantecannes.com](http://www.amarantecannes.com) et [www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr), ne sont pas détenus en pleine propriété par le Cédant. » .*

*Il en résulte que contrairement à ce que soutient le Requérant, l'Acte de cession d'entreprise ne prévoit nullement que le Nom de domaine utilisé serait cédé .*

39. *Troisièmement, l'action du Requérant est abusive en ce que le prix de cession du droit de marque dont il se prévaut est encore sous séquestre.*

*Ainsi, la présente procédure est visiblement une manœuvre du Requérant pour tenter de récupérer d'autorité ce qu'il n'a pas pu obtenir contractuellement lors de l'acquisition du Fonds de commerce.*

*En conséquence le Collège ordonnera que :*

- A titre liminaire :

o L'existence de procédures judiciaires antérieures au sujet desquels peu d'informations sont disponibles constitue un obstacle à la recevabilité de la Requête au sens de l'article I.v du Règlement, qui sera donc rejetée ;

o Les pièces n°2, 4 et 9 ne sont pas recevables et donc écartées sur le fondement de l'article I.iv du Règlement ;

o Le Requérant ne dispose d'aucun intérêt à agir, la Requête étant irrecevable ;

- A titre principal :

o Le Requérant ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle au sens de l'article 45-2 2° du CPE de nature à constituer une antériorité opposable au Nom de domaine du Titulaire ([www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr)) ;

o Le Requérant ne démontre pas l'existence d'un risque de confusion imputable au Titulaire, de bonne foi, qui n'exploite pas le Nom de domaine ([www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr)) d'une manière fautive ;

- En tout état de cause :

o Rejettera la demande de transmission du Nom de domaine ([www.amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr)) formulée par le Requérant.

Liste des pièces annexées à la réponse du Titulaire :

Pièce n°1 - Capture d'écran du site [amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr) ».

## I. 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'existence d'une procédure judiciaire

Au vu des pièces et argumentations des Parties, le Collège constate que :

- Le Requérant, la société BH HOTELS immatriculée le 6 juillet 2021 sous le numéro 901 190 140 au RCS de Paris (*annexe 1*), par acte de cession d'entreprise suivant le plan de cession arrêté par jugement du 25 juin 2021 du Tribunal de commerce de Paris confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 2021 (*annexe 4*), est cessionnaire des éléments désignés dans ledit acte et ayant appartenu au cédant la société AMARANTE (*annexe 4*) ; ce sont sur ces éléments que le Requérant fonde la présente demande Syreli ;

- Le préambule de cet acte identifie des procédures judiciaires pendantes devant la Cour d'appel de Paris et également la Cour de cassation ;
- Aucune pièce ne permet d'indiquer si le nom de domaine <amarantecannes.fr> entre ou non dans lesdites procédures judiciaires ;

Or selon les dispositions de l'article I.v du Règlement, le nom de domaine visé par la procédure ne doit faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Dès lors, le Collège a décidé que le respect de l'article I.v du Règlement SYRELI ne pouvait être assuré et par conséquent le Collège a rejeté la demande.

## IV. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <amarantecannes.fr> au profit du Requérent est inapplicable et rejette donc sa demande.

## V. 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 22 avril 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

