

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

hoteldevigny.fr

Demande n° FR-2022-02732



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BH VIGNY

Le Titulaire du nom de domaine : La société Domain Administrator

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : hoteldevigny.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 février 2014 soit postérieurement au 1^{er} 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^{er} 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^{er} 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 <hoteldevigny.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.hoteldevigny.fr*

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 février 2014

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 VIGNY, 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 « HOTEL DE VIGNY » n°1576109, enregistrée le 19 février 1990 et dûment renouvelée depuis, pour désigner des « services d'hôtellerie et de restauration » en classe 43 (Annexe 1 : Notice INPI – Marque « HOTEL DE VIGNY »).

L'Hôtel de Vigny, temporairement fermé pour rénovation, est un établissement connu du public depuis de nombreuses années (Annexe 2 : Captures d'écran du site Archive.org).

Le 21 janvier 2022, à la suite d'un plan de reprise de l'activité la société JJW LUXURY HOTELS en date du 25 juin 2021, le Requéran, la société BH VIGNY (Annexe 3 : Extrait K-bis) a fait l'acquisition du fonds de commerce associé à l'Hôtel de Vigny, ainsi que des éléments incorporels qui s'y attachent, dont la marque « HOTEL DE VIGNY ».

Ainsi, il résulte l'article 3.2.1.1. de l'acte de cession d'entreprise conclu entre JJW LUXURY HOTELS et BH VIGNY en date du 21 janvier 2022 que :

« Conformément au Jugement de Cession, sont cédés à la société BH VIGNY l'ensemble des éléments incorporels du Cédant attachés mutatis mutandis au Fonds de Commerce Vigny dont notamment :

(...)
- (...) la marque « HOTEL DE VIGNY » déposée sous le numéro 1576109 » (Annexe 4 : Acte de cession JJW / BH VIGNY).

Un acte de cession de marque distinct a été régularisé entre la société JJW LUXURY HOTELS et le Requéranant 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 VIGNY auprès de l'INPI le 7 février 2022 (Annexe 6 : Récapitulatif d'inscription au registre national).

B - Intérêt à agir du Requéranant

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 Requéranant est cessionnaire de la marque verbale française « HOTEL DE VIGNY ».

Or, le Requéranant a constaté que le nom de domaine « www.hoteldevigny.fr », 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 hoteldevigny.fr).

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

Tel n'est pas le cas.

Le Requéranant 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.hoteldevigny.fr porte atteinte aux droits du Requéranant sur la marque « HOTEL DE VIGNY »

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 « HOTEL DE VIGNY », 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 verbale française « HOTEL DE VIGNY » (Annexes 4 et 5 : Actes de cession d'entreprise et de cession de marque).

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

La marque « HOTEL DE VIGNY » a été exploitée de manière continue antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine amarantecannes.fr datant de 2014 (Annexes 2 et 7 : Captures d'écran archive.org, Whois hoteldevigny.fr).

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

2. Le risque de confusion entre la marque « HOTEL DE VIGNY » et le nom de domaine hoteldevigny.fr

Un internaute qui saisit la requête « Hôtel de Vigny » 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.hoteldevigny.fr (Annexe 8 : Résultats de recherche requête « Hôtel de Vigny »).

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

Hôtel DE VIGNY – Paris
(Annexe 9 : Constat du 14 février 2022, p. 35).

Ainsi, le nom de domaine renvoie vers un site composé de photos de l'Hôtel de Vigny 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 hoteldevigny.fr).

B- L'absence d'intérêt légitime du Titulaire sur le nom de domaine www.hoteldevigny.fr

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

Par actes en date du 21 janvier 2022, la marque « HOTEL DE VIGNY » a été cédée au Requérant.

Rappelons que la cession est intervenue dans le cadre d'une reprise d'activité liée au fonds de commerce Hôtel de Vigny par le Requérant et que l'offre de reprise mentionnait clairement que l'ensemble des noms de domaine utilisés dans le cadre des activités cédées devaient être repris (Annexe 4 : Acte de cession JJW / BH VIGNY).

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

Cette utilisation par le Titulaire empêche une exploitation paisible de la marque « HOTEL DE VIGNY » par le Requéranant 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 « Hôtel de Vigny » sur un moteur de recherche tel que Google sera naturellement porté à croire que le site accessible à l'adresse hoteldevigny.fr est exploité par le propriétaire de l'hôtel, à savoir le Requéranant, alors que tel n'est pas le cas.

L'hôtel de Vigny fait actuellement l'objet d'importants travaux de rénovation dans la perspective de sa réouverture courant 2022.

Le site accessible via le nom de domaine litigieux laisse penser que l'hôtel est actuellement disponible à la réservation alors que cela n'est pas le cas (Annexe 10 : Capture d'écran du site hoteldevigny.fr).

Ce site est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

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

Il en résulte un préjudice évident d'image pour le Requéranant.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le Requéranant 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 Requéranant sur le signe « HOTEL DE VIGNY » et que le Titulaire n'est pas fondé à faire usage du nom de domaine « hoteldevigny.fr ».

Il ordonnera en conséquence la transmission du nom de domaine « www.hoteldevigny.fr » au Requéranant.

Liste des pièces annexées à la présente requête :

- Annexe 1 : Notice INPI – Marque « HOTEL DE VIGNY » (copie marque BOPI)
- Annexe 2 : Captures d'écran du site Archive.org
- Annexe 3 : Extrait K-bis BH VIGNY
- Annexe 4 : Acte de cession d'entreprise JJW / BH VIGNY
- Annexe 5 : Acte de cession de marques
- Annexe 6 : Récapitulatif d'inscription de la cession au registre national des marques
- Annexe 7 : Whois hoteldevigny.fr
- Annexe 8 : Résultats de recherche requête « Hôtel de Vigny »
- Annexe 9 : Constat du 14 février 2022
- Annexe 10 : Capture d'écran du site hoteldevigny.fr (photographies et processus de réservation)

Annexe 11 : Extrait du portail INPI – Marques déposés par la société Lexsynergy LTD ».

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. 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 <hoteldevigny.fr> (le « Nom de domaine ») est enregistré depuis le 24 février 2014. Sa prochaine date de renouvellement est le 24 février 2023.

1.2 Le Requéran et le Titulaire

2. Le Requéran 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 59, rue de Tocqueville, Paris (75017).

1.3 La Requête

3. Le Requéran 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 Requéran 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 Requéran 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 Requéant 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 Requéant malgré l'existence d'une procédure judiciaire susceptible de remettre en cause les droits du Requéant : le Requéant 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 Requéant. Il s'agit d'un exemple concret, rendu possible par le décalage entre la durée des procédures Syreli qui prennent quelques mois et celles 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 Requéant ;

Aucune pièce du Requéant 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 Requéant 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.

9. 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 Requéant.

10. 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 Requérant, 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.

11. *L'acte de cession de marque en date du 21 janvier 2022 dont le Requérant tire 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 intellectuelle 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** »).

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** »).

12. *Malgré l'absence d'informations précises communiquées par le Requérent, 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 Requérent en ce que son

exploitation générerait un risque de confusion avec la marque « HOTEL DE VIGNY » dont le Requêteur se prétend titulaire pourtant remis en cause alors qu'en réalité, comme le Requêteur l'indique dans ses pièces précitées, la propriété de la marque « HOTEL DE VIGNY » par le Requêteur 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 l'article I.v du Règlement.

D'ailleurs, la Requête est bien dans la continuité de ces procédures judiciaires puisque le Requêteur, partie à ces procédures judiciaires, la titularité du Nom de domaine et la marque « HOTEL DE VIGNY » que le Requêteur souhaite sans doute exploiter ultérieurement le Nom de domaine pour les besoins du Fonds de commerce.

13. En toute rigueur, l'existence de ces procédures judiciaires aurait dû être signalée expressément 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.

14. 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.

15. 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 Requêteur se résument à quelques éléments parcellaires et références indirectes.

Le Requêteur 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 Requêteur 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 Requêteur 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.

16. Deuxièmement, examiner le fond de la Requête imposerait notamment au Collège de statuer sur la validité de la cession 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 selon le Requérant (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 « HOTEL DE VIGNY » 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 Requérant indique lui-même que les procédures judiciaires liées à la cession du Fonds de commerce ne sont pas définitives, nous déduisons que le droit antérieur du Requérant est toujours contestable et sa cession susceptible d'être remise en cause avec le risque d'une décision contraire qui fasse perdre au Requérant 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 Requérant, et que ceux-ci ne sont pas réversibles (par exemple, dans le cas d'un transfert du Nom de domaine au bénéficiaire 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).

17. Troisièmement, le Requérant sait pertinemment que son droit sur la marque « HOTEL DE VIGNY » n'est pas définitif puisqu'il a prudemment veillé à ce que le prix de la cession d'entreprise, et donc de la marque « HOTEL DE VIGNY » soit séquestré et non versé au cédant :

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 Requérant 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 Requérant pense que les droits qui lui sont dévolus dans l'acte de cession sont susceptibles d'être remis en cause.

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

18. Quatrièmement, la complexité du litige qui dure depuis de nombreuses années, en impliquant plusieurs sociétés des groupes du Requérant 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.

19. Cinquièmement, la recevabilité de la Requête placerait le Collège devant la difficile recherche d'une compatibilité entre les demandes du Requérant, 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 Requérant, 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 VIGNY 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 VIGNY prend acte de ce que les noms de domaine www.hoteldevigny.com et www.hoteldevigny.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 Requérant, 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 Requérant 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 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 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 Requérant 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 Requéant

20. 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. »

Nous observons que la pièce Requéant n°2 est fournie en langue anglaise sans aucune traduction. Il en va de même pour une grande partie de la pièce Requéant n°9 qui comporte des captures d'écran en anglais, par ailleurs illisibles ce qui rend cette pièce totalement inexploitable.

Ces pièces devront donc être rejetées par le Collège.

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, dans ses écritures, le Requéant affirme que l'offre de reprise mentionnerait explicitement le transfert des noms de domaine au profit du Requéant. Cependant, la pièce Requéant n°4 est incomplète puisque les annexes citées dans ce document ne sont pas transmises et notamment l'Annexe 4 « Offre de reprise définitive déposée le 25 mai 2021 par la société BERTRAND CORP ».

En conséquence, le caractère incomplet de la pièce Requéant n°4 ne permet pas d'apprécier la prétendue cession des noms de domaine.

Le Collège devra donc rejeter ladite pièce.

Les pièces du Requéant n°2 et n°9 ne respectent pas les conditions posées par l'article I.iv du Règlement, pour avoir été fournies en langue anglaise sans traduction. Elles devront donc être rejetées.

La pièce Requéant n°4 devra quant à elle être rejetée pour son caractère incomplet.

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

22. Le Requéant justifie son intérêt à agir par l'antériorité de la marque « HOTEL DE VIGNY » 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 Requéran 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 Requéran 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 Requéran 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 Requéran 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 Requéran ne démontre pas non plus que ce transfert mettrait fin à une situation préjudiciable à l'activité sur un plan économique. En synthèse, le Requéran n'apporte pas la preuve des effets positifs attendus d'un éventuel transfert du Nom de domaine à son profit, étant précisé que le Requéran 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 Requéran, 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 Requéranant 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 Requéranant 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 Requéranant prétend tirer son droit de marque sont actuellement remis en cause par des 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 « HOTEL DE VIGNY », le Requéranant ne dispose pas véritablement de droit de propriété intellectuelle antérieur à opposer au Nom de domaine.

29. Deuxièmement, contrairement à ce que prétend le Requéranant, la marque « HOTEL DE VIGNY » 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 » a une signification évidente pour le public puisqu'il se réfère à la ville de Cannes. Le terme « HOTEL DE VIGNY » 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 « HOTEL DE VIGNY ». Il en résulte que le droit antérieur dont se prévaut le Requéranant n'est pas identique ni même similaire au Nom de domaine.

30. Troisièmement, le Requéranant prétend que la marque « HOTEL DE VIGNY » est exploitée de manière continue et antérieurement à l'enregistrement du Nom de domaine. Or, l'analyse détaillée des pièces du Requéranant 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 au nom de domaine dont le seul dépôt ne saurait constituer un acte de contrefaçon.

31. Quatrièmement, le Requéranant 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^{er} mars 2022.

La pièce n°6 du Requérant 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 BO.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 Requérant 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 Requérant pour obtenir le transfert du Nom de domaine est donc particulièrement faible.

Le Requérant 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 Requérant 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 Requérant. Par exemple, le Collège a pu décider que :*

« les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant, 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 Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. »

Sur la première condition : comme le relève le Requérant lui-même, le site hoteldevigny.fr ne mène pas d'activité commerciale et que 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 « HOTEL DE VIGNY ». 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 Requéant n'est démontré.

4.3 La bonne foi du Titulaire

34. A suivre le Requéant, 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 Requéant 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 Requéant 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 Requéant 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 Requéant 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 Requéant

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

37. Premièrement, l'action du Requéant 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 Requéant, 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 VIGNY 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 VIGNY prend acte de ce que les noms de domaine www.hoteldevigny.com et www.hoteldevigny.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 VIGNY prend acte de ce que le nom de domaine www.hoteldevigny.fr et www.hoteldevigny.com 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 serait cédé . Par ailleurs, il a été exposé ci-avant que l'offre de reprise n'a pas été fournie par le Requérant.

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 l'article 45-2 2° du CPCE de nature à constituer une antériorité opposable au Nom de domaine du Titulaire (www.hoteldevigny.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.hoteldevigny.fr) de manière fautive ;

- En tout état de cause :

o Rejettera la demande de transmission du Nom de domaine (www.hoteldevigny.fr) formulée par le Requérant.

Liste des pièces annexées à la réponse du Titulaire :

Pièce n°1 – Capture d'écran du site hoteldevignyfr ».

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'existence d'une procédure judiciaire

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

- Le Requérant, la société BH VIGNY immatriculée le 16 juillet 2021 sous le numéro 901 495 788 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 JJW LUXURY HOTELS (*annexe 4*) ; ce sont sur ces

- éléments que le Requéant 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 <hoteldevigny.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.

V. Décision

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

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 22 avril 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

