

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

antisocialsocialclub.fr

Demande n° FR-2022-02800



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SAECK UND NOLDE GMBH & CO

Le Titulaire du nom de domaine : La société ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : antisocialsocialclub.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 juin 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 juin 2022

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 avril 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 Requérant.
- 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 4 mai 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 juin 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<antisocialsocialclub.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

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

Dans sa demande, le Requérant a fourni 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 Requérant indique que :

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

« La société Saeck und Nolde GmbH & Co. KG (la « Requérante ») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <www.antisocialsocialclub.fr > par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

*I. Intérêt à agir*

La Requérante soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <www.antisocialsocialclub.fr > enregistré le 7 juin 2020 (Annexe 1).

Le nom de domaine < www.antisocialsocialclub.fr > est exploité à des fins de vente en ligne de produits vestimentaires manifestement contrefaits (Annexes 2 et 6 ).

La Requérante est le distributeur exclusif de la société Get Weird LLC, le titulaire de la Marque ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB, l'un des leaders dans le segment des vêtements, d'accessoires de mode et de chaussures streetwear, du marché mondial de l'habillement (Annexe 3). Son nom et ses activités sont très régulièrement cités dans la presse générale et spécialisée. La marque a collaboré avec A Bathing Ape, Dover Street Market, ainsi que Playboy.

La Requérante est également le détenteur de droits exclusifs d'exploitation de la marque ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB dans l'Union Européenne, comme l'atteste la déclaration sous serment ci-jointe signée par le titulaire de la Marque (Annexe 3.1). Finalement, la Requérante est expressément autorisée par le titulaire de la Marque, d'introduire la présente plainte pour s'opposer à l'enregistrement et l'usage illicites du nom de domaine litigieux (Annexe 3.2).

Les marques verbales et figuratives « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » sont enregistrées dans de nombreuses juridictions (plus de 100 enregistrements), et notamment ( Annexe 4) dans :

- L'Union Européenne, sous numéro d'enregistrement 018260581 pour la dénomination « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » déposé le 25 juin 2020 en relation avec des produits et services des classes 9, 10, 14, 21, 24, 28, 34 et 35, enregistrée et dument renouvelée ;

- Auprès de l'OMPI, sous numéro d'enregistrement 1299501 pour la dénomination « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB» , désignant de nombreux pays y compris l'Union européenne, déposée 15 avril 2016, enregistrée et dument renouvelée ;

- Auprès de l'OMPI, sous numéro d'enregistrement 1436026 pour la dénomination

**ANTI SOCIAL SOCIAL**

« **CLUB** » désignant de nombreux pays et notamment l'Union Européenne, déposée le 22 décembre 2012 en rapport avec des produits et services des classes 09, 18, 25 et 35, enregistrée et dument renouvelée ;

L'ensemble de ces marques (ci-après "la Marque") fait l'objet d'une exploitation intensive de la part de la Requérante et du titulaire de la Marque depuis leur dépôt.

Ces marques ont été déposées, enregistrées et activement utilisées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, enregistré le 07 juin 2020 (Annexe 2).

Le nom de domaine litigieux reprend l'intégralité de la Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB

»). Cette locution apparaît par ailleurs comme étant distinctive au regard des produits et services proposés sous ce signe, de sorte qu'elle est aisément perçue par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits de Requérante.

Par ailleurs, la société Get Weird LLC est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme «ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB», y compris le nom de domaine < www.antisocialsocialclub.com > enregistré le 21 juillet 2014 et régulièrement renouvelé (Annexe 5).

La Requérante considère que le nom de domaine est identique à la Marque et le nom de domaine «www.antisocialsocialclub.com».

Le nom de domaine litigieux affiche un site web proposant des produits identiques à ceux commercialisés par la Requérante et portant la Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » (Annexe 2 et Annexe 5 bis).

Par ailleurs, l'exploitation du nom de domaine litigieux constitue une contrefaçon par imitation de la Marque au sens des articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, après avoir réalisé un achat test des produits commercialisés sur le site web lié au nom de domaine litigieux, il s'avère qu'il s'agit des produits contrefaits. De surplus, la qualité de ces produits est largement inférieure à la qualité des produits authentiques, plusieurs modèles ne correspondent pas aux modèles authentiques mis en vente par la Requérante (Annexe 6).

Ainsi, les internautes, pourraient croire à tort que le site internet www.antisocialsocialclub.fr associé au nom de domaine litigieux est l'un des sites officiels de la Requérante, ce qui n'est pas le cas. Cette confusion risquera d'induire les consommateurs en erreur, de créer indument du trafic sur le site lié au nom de domaine litigieux et gravement porter atteinte à la notoriété et la réputation de la Marque.

Finalement, des serveurs MX sont configurés sur ce nom de domaine (Annexe 7).

En conséquence, la Requérante estime que l'exploitation du nom de domaine litigieux pour des produits contrefaits porte directement atteinte à ses droits antérieurs à la Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB ».

La Requérante dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

## II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

### A. Atteinte aux droits invoqués par la Requérante

La Requérante considère que le nom de domaine www.antisocialsocialclub.fr constitue une contrefaçon de la Marque, par application des articles L 716-4 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (1).

Par ailleurs, celle-ci estime faire face à une situation évidente de parasitisme, sanctionnée par le droit commun par application de l'article 1240 du Code civil (2).

#### 1) La contrefaçon de la Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB ».

Selon les articles L 716-4 et L 713-3 lus en combinaison ::

L 716-4 : « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »

L-713-2 : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit

du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.» Le nom de domaine < www.antisocialsocialclub.fr > prête indiscutablement à confusion avec les droits antérieurs de la Requérante car le nom de domaine litigieux incorpore directement et entièrement la Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB ».

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié à la Requérante. Au contraire, l'atteinte portée à la Marque antérieure « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » a d'autant plus de répercussions qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension de premier niveau «.FR» associée à la France où la Requérante a également une présence commerciale.

Le public visé sera donc naturellement enclin à penser que le nom de domaine et la Marque ont une origine commune, des origines liées ou que la Requérante a donné son accord à l'enregistrement et/ou à l'exploitation du nom de domaine « www.antisocialsocialclub.fr».

## 2) Le parasitisme

Selon l'article 1240 du Code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

En application de cet article (i.e. ancien article 1382 du Code civil), la jurisprudence française condamne notamment les atteintes perpétrées à l'image d'une marque et ce même en situation de non- concurrence.

Compte tenu des données de l'affaire en cause, il est évident que le Titulaire du nom de domaine l'a réservé et l'exploite en vue de profiter de l'image de la Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » liée à la Requérante. De tels agissements sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale, lesquels engagent la responsabilité délictuelle du Titulaire du nom de domaine sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

En effet, l'utilisation des signes distinctifs appartenant à un concurrent afin de permettre la création d'une confusion auprès du public est un procédé déloyal qualifié de parasitisme par la jurisprudence constante.

La concurrence parasitaire se caractérise par un ensemble de comportements au moyen desquels, un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété. En l'espèce, la concurrence parasitaire est parfaitement caractérisée, les signes distinctifs choisis par le titulaire afin de vendre des produits contrefaits et promouvoir et identifier son activité étant identiques à ceux de la Marque utilisée par la Requérante depuis de nombreuses années. Cet usage permet manifestement de tirer profit de la notoriété de la Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » afin d'induire en erreur les consommateurs et récupérer une partie de sa clientèle, dans le but de lui vendre des produits contrefaits.

Il en résulte d'une comparaison objective que le nom de domaine www.antisocialsocialclub.fr reproduit servilement l'intégralité de l'élément verbal de la Marque antérieure « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » liée à la Requérante.

Par conséquent, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs de la Requérante au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à ces droits.

## B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

### Absence d'intérêt légitime.

Selon les informations WHOIS (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <www.antisocialsocialclub.fr > le 17 juin 2020, soit de nombreuses années après l'enregistrement de l'ensemble des Marques et du nom de domaine < www.antisocialsocialclub.com > de la Requérante (Annexes 4 et 5).

La Requérante indique que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine « www.antisocialsocialclub.fr».

En effet, le Titulaire n'est aucunement affilié à la Requérante et n'a aucune relation commerciale avec cette dernière. Par ailleurs, la Requérante précise que le Titulaire, ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la dénomination « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB », ni d'autorisation d'enregistrer un nom de domaine utilisant la Marque de la Requérante.

Par ailleurs, la Requérante constate que le Titulaire n'utilise pas le nom de domaine «www.antisocialsocialclub.fr» dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services (Annexes 2 et 6). Au contraire, ce nom de domaine est utilisé pour le site web proposant à la vente des produits contrefaits, faits qui caractérisent la mauvaise foi manifeste de son titulaire. Dès lors, ces faits étant susceptible de caractériser des infractions pénales, le Titulaire ne saurait prétendre à un quelconque intérêt légitime dans le cadre de la réservation de ce nom de domaine.

Il convient de souligner qu'après avoir été alertée concernant l'exploitation malveillante de ce nom de domaine, la Requérante a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire afin de faire cesser l'atteinte portée à ses droits antérieurs (Annexe 8). Le Requérant a alors reçu une réponse du Titulaire, ayant implicitement reconnu l'absence de caractère légitime du nom de domaine et acceptant son transfert vers la Requérante. Cependant, malgré cette acceptation, le nom de domaine ne fut jamais transféré à la Requérante.

En tout état de cause et pour les besoins du raisonnement, la Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée des terme « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB» au nom du Titulaire qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe 9).

Les éléments susvisés tendent à démontrer que le Titulaire ne peut se prévaloir d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine dès lors qu'il a été réservé et utilisé en violation des droits antérieurs de la Requérante.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le Titulaire n'exerce aucune activité commerciale légitime sous le nom «ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » et ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine , le seul enregistrement du nom de domaine ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

#### Mauvaise foi du Titulaire

La Requérante est titulaire de droits sur le terme «ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB» antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 4).

En outre, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 7), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il y a une forte probabilité que le nom de domaine est également utilisé pour l'envoi des emails liés au nom de domaine litigieux (..@antisocialsocialclub.fr), en faisant croire aux destinataires qu'ils s'agit des emails légitimes venant de la Requérante.

Par ailleurs, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dans la mesure où le Titulaire vend des produits contrefaits portant la marque du Requérant (Annexe 6) et au surplus, une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir du mot-clé «ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » démontre que cette dénomination est directement attachée à la Requérante et à ses activités (Annexe 10).

C'est ainsi en parfaite connaissance de cause que le Titulaire a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux afin de tromper le consommateur souhaitant accéder au site internet de la Requérante, générant automatiquement un trafic important d'internautes pour le Titulaire dans le cadre de l'exploitation malveillante du nom de domaine «<www.antisocialsocialclub.fr>».

De toute évidence, le Titulaire a cherché à profiter de la renommée, des efforts publicitaires et de marketing de longue date effectués par la Requérante sur les produits et services commercialisés sous sa Marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » afin de tromper les

consommateurs et favoriser l'accès à un site frauduleux commercialisant des produits contrefaits (Annexes 2 et 6).

Voir en ce sens : - la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2019-01929 concernant le nom de domaine (transfert) » (Annexe 13) : « Le Collège constate que : - Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures « DECATHLON » et notamment la marque de l'Union européenne « DECATHLON » enregistrée le 06 mai 1996 sous le numéro 262931, dûment renouvelée et exploitée pour les classes de produits et services de « chaussures, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sports, etc. » ; - Le Requérant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs et notamment : o ; o ; o . - Le nom de domaine est composé de la marque « DECATHLON » reprise dans son intégralité et des termes « chaussures » et « foot » faisant référence aux articles de chaussures de foot destinés à la pratique du football, produits protégés par les marques du Requérant ;

- Selon le Requérant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine ; - Les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données INFOGREFFE et INPI ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine ; - Les captures d'écrans fournies par le Requérant montrent que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine commercialise des chaussures de foot, produits également proposés à la vente par le Requérant. Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. »

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2013-00375 concernant le nom de domaine (transfert) » (Annexe 13.2) : « Le Collège a constaté que : o Le Requérant, la société PANINI France SA est notamment titulaire des marques françaises antérieures « WORLD FOOT CENTER » numéro 05 3 392 333 et « FOOT CENTER » numéro 05 3 392 336 déposées respectivement le 18 novembre 2005 et exploitées pour des produits et services de tee-shirts, sweats, maillots, maillots de corps, polos et vêtements sportifs etc. ; o La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine propose à la vente des maillots d'équipes de football nationales et internationales. Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine < maillotfootcenter.fr > dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. ».

- la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02025 du 29 juin 2020 concernant le nom de domaine (transfert) (Annexe 13.3) : « Le Collège constate que : - Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures « BOURSORAMA » et notamment la marque française antérieure «

BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ; - Fondé en 1998, le Requérant exploite ses marques « BOURSORAMA » pour ses activités bancaires et financières sur internet ; - Le Requérant est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet ; il comptabilise plus de 2 000 000 clients avec 30 millions de visites mensuelles sur son site web ; - Le nom de domaine est composé de la reprise à l'identique des marques antérieures du Requérant « BOURSORAMA » et des termes

« services » et « crédit » faisant référence aux activités proposées par ce dernier et protégées par ses marques ; - Le Requérant indique que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine présente une page blanche sur laquelle figure la phrase « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site. » ; - Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments. Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

»  
Ainsi, la réservation d'un nom de domaine identique aux marques antérieures «ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB» pour commercialiser des produits manifestement contrefaisants démontre que le Titulaire a enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de la Requérante en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En tout état de cause, l'absence d'intérêt légitime du Titulaire et l'absence d'utilisation légitime du nom de domaine confortent sa mauvaise foi.

Ainsi, la Requérante sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <www.antisocialsocialclub.fr > à son profit.

La liste des annexes

Annexe 1 : L'extrait de WHOIS concernant le nom de domaine [www.antisocialsocialclub.fr](http://www.antisocialsocialclub.fr)

Annexe 2 : Extraits du site web « [www.antisocialsocialclub.fr](http://www.antisocialsocialclub.fr) »

Annexe 3 : La copie de l'accord de distribution signée entre Get Weird, LLC et Saeck und Nolde GmbH & Co et sa traduction française

Annexe 3.1 : La déclaration sous serment signée par le titulaire de la marque Get Weird, LLC confirmant le droit exclusif d'exploitation de la Marque par Saeck und Nolde GmbH et sa traduction française

Annexe 3.2 : La déclaration sous serment signée par le titulaire de la marque Get Weird, LLC autorisant Saeck und Nolde GmbH d'introduire la présente plainte et sa traduction française

Annexe 4 : Les détails des marques verbales et figuratives « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB »

Annexe 5 : L'extrait de Whois concernant [www.antisocialsocialclub.com](http://www.antisocialsocialclub.com) >

Annexe 5 bis : Les extraits du site web de la Requérante « [www.antisocialsocialclub.com](http://www.antisocialsocialclub.com) »

Annexe 6 : Preuves de caractère contrefaisant des produits commercialisés sur le site web lié au nom de domaine [www.antisocialsocialclub.fr](http://www.antisocialsocialclub.fr) »

Annexe 7 : Preuves des serveurs MX configurés pour : [www.antisocialsocialclub.fr](http://www.antisocialsocialclub.fr)

Annexe 8 : Lettre de mise en demeure envoyée par Get Weird, LLC au titulaire du nom de domaine litigieux et sa traduction française

Annexe 9 : Les résultats de la recherche sur les bases de données de marques « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB»

Annexe 10 : Les résultats Google pour les termes «ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » en lien avec la Requérante

Annexe 11 : Le pouvoir de présentation signé par la Requérante

Annexe 12 : Le pouvoir de présentation signé par le Titulaire de la marque «ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB »

Annexe 13.1 : Décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2019-01929

Annexe 13.2 : Décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2013-00375

Annexe 13.3 : Décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02025 ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

## ii. Le Titulaire

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

## IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,  
Au vu des dispositions du Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

### i. L'intérêt à agir du Requérant

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société allemande SAECK UND NOLDE GMBH & CO, qui a conclu un contrat de distribution commerciale avec la société californienne GET WEIRD, LLC (*annexe 3*), titulaire des marques « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » (*annexe 4*) ;
- Le Requérant fournit, en plus du contrat de distribution commerciale, deux déclarations dans lesquelles la société GET WEIRD, LLC l'autorise :
  - D'une part, à utiliser la marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » en sa qualité de distributeur exclusif de Get Weird LLC sur le territoire de l'Union Européenne (*annexe 3.1*) ; et
  - D'autre part, à agir à l'encontre du Titulaire du nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> dans le cadre de la procédure Syreli (*annexe 3.2*).

Au regard des notices de marques (*annexe 4*) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> est identique notamment aux marques suivantes :

- La marque verbale de l'Union européenne « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » numéro 018260581 enregistrée le 27 novembre 2020 pour les classes 9, 10, 14, 21, 24, 28, 34, 35 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative internationale, désignant la France, « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » numéro 1488391 enregistrée le 1<sup>er</sup> juillet 2019 pour les classes 9, 18, 25, 35 ;
- La marque verbale internationale, désignant la France, « Anti Social Social Club » numéro 1299501 enregistrée le 15 avril 2016 pour la classe 25.

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

### ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

#### a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> est identique aux marques antérieures « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB », utilisées par le Requérant en sa qualité de distributeur exclusif de la société GET WEIRD, LLC, détentrice des marques.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

#### **b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société SAECK UND NOLDE GMBH & CO est le distributeur exclusif de la société Get Weird LLC, le titulaire des marques « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » (*annexes 3 et 4*) ;
- Le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr>, enregistré le 7 juin 2020, est composé de la reprise intégrale de la marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » ;
- Le conseil juridique de la société Get Weird LLC a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire concernant l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> (*annexe 8*) ;
- Le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> renvoie vers un site proposant des vêtements et accessoires portant la marque « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB » (*annexes 2 et 5bis*) ;
- Le serveur de messagerie (MX) est configuré sur le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> (*annexe 7*) ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
  - Ne dispose d'aucune autorisation pour exploiter sa marque et pour enregistrer le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> ;
  - Ne détient aucun lien avec lui ;
- Au regard de la capture d'écran fournie en *annexe 6*, le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> est utilisé pour former l'adresse électronique de contact « payment@antisocialsocialclub.fr »
- Le Requérant déclare que « la société Get Weird LLC est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB », y compris le nom de domaine <www.antisocialsocialclub.com> » ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur les termes « anti social social club » démontrent que le premier résultat proposé est le site vers lequel renvoie le nom de domaine <antisocialsocialclub.com> (*annexe 10*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> avec intention de tromper les fournisseurs 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 des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <antisocialsocialclub.fr> au profit du Requérant, la société SAECK UND NOLDE GMBH & CO.

## 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 8 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

