

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

amarantecannes.fr

Demande n° FR-2023-03518



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BH HOTELS

Le Titulaire du nom de domaine : La société Domain Administrator - Lexsynergy (Ireland) Limited

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : amarantecannes.fr

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

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

Date d'expiration du nom de domaine : 24 février 2024

Bureau d'enregistrement : LEXSYNERGY LIMITED

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 août 2023 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^{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 24 août 2023.

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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 septembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

<amarantecannes.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]

« II - DROITS DU REQUERANT

A – Présentation du Requérant

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

L'Hôtel Amarante Cannes est un établissement connu du public depuis de nombreuses années sous le signe « Amarante » (Annexe 2).

Pourtant, le Requérant a constaté que le nom de domaine « www.amarantecannes.fr », quasi- identique à la marque dont il est titulaire, est détenu et exploité, sans aucune autorisation, par des entités qui n'ont aucun lien avec le Requérant (Annexes 3 et 5).

Tel est le contexte de la requête.

B - Intérêt à agir du Requérant

Il résulte de l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) 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. »

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.

En l'espèce, le Requérant est titulaire de la marque verbale française « AMARANTE » (Annexe 1).

En outre, le Requérant exploite par l'intermédiaire de la société BH Cannes le nom de domaine www.amarante-cannes.fr depuis le 9 décembre 2021 redirigeant vers le nom de domaine www.amarante-cannes.com (Annexes 4 et 8).

Le Collège constatera que le nom de domaine objet de la requête « www.amarantecannes.fr » est quasi-identique à la marque du Requérant et au nom de domaine qu'il exploite.

En effet, seul le terme « Cannes », simplement descriptif du lieu où se situe l'Hôtel, est ajouté. Le nom de domaine litigieux menant à un site exploité pour la présentation d'un hôtel, allant même jusqu'à reproduire les photographies de l'hôtel du Requérant, crée un risque de confusion dans l'esprit des clients ou potentiels clients de l'hôtel (Annexes 5, 6 et 9).

C'est ce que le Requérant a fait constater par huissier en 2022 et ce qui persiste (Annexes 5 et 6).

Le Collège ne pourra que considérer que le Requérant présente un intérêt à agir.

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

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 ».

En l'espèce, le nom de domaine litigieux porte atteinte à la marque du Requérant, sans que le

Titulaire ne puisse justifier d'un intérêt légitime ni agir de bonne foi.

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

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

La marque a été exploitée de manière continue, pour désigner un hôtel, antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine [amarantecannes.fr](http://www.amarantecannes.fr) (Annexe 2).

Or, le nom de domaine litigieux est similaire à cette marque antérieure car il est composé de la marque « Amarante » reproduite en intégralité et de manière identique, suivie du terme « cannes » faisant référence à la ville dans laquelle le Requérant exploite le fonds de commerce d'hôtellerie désigné par ce signe.

En outre, le nom de domaine « amarantecannes.fr » est exploité via un site de présentation d'un hôtel sous le signe « Amarante » / « Amarante Cannes » (Annexes 5 et 6).

Cela est de nature à générer un important risque de confusion quant à l'origine des services proposés, dans la mesure où (Annexe 5) :

- Le site accessible via ce nom de domaine est référencé au mot-clé « Amarante Cannes » sur Internet (Résultats de recherche à la requête « Amarante Cannes ») ;

- Le nom de domaine renvoie vers une page proposant des produits et/ou services identiques, à savoir des prestations hôtelières (extraits du site adverse) ;

- Le site accessible via ce nom de domaine reproduit les mêmes photographies que celles du site exploité par le Requérant et un contenu quasi-identique : même historique, mêmes informations de contact, etc. (comparaison des sites).

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

B - L'absence d'intérêt légitime du Titulaire sur le nom de domaine www.amarantecannes.fr et sa mauvaise foi

Le Titulaire du nom de domaine www.amarantecannes.fr ne peut apporter aucune preuve de son intérêt légitime sur le nom de domaine qu'il a renouvelé et qu'il fait exploiter en toute mauvaise foi.

En effet, rappelons que le Requérant est titulaire de droits exclusifs sur la marque « AMARANTE » qui est exploitée depuis plusieurs années pour désigner un hôtel situé à Cannes (Annexes 1 et 2).

En outre, le Requérant exploite le nom de domaine www.amarante-cannes.fr par l'intermédiaire de la société BH Cannes dont il est Président (Annexes 4 et 8).

Le nom de domaine du Titulaire est quasi-identique à la marque française antérieure « AMARANTE » et identique au nom de domaine exploité en lien avec l'hôtel du Requérant.

Or, le Collège constatera que le Titulaire ne dispose d'aucun droit sur le signe « Amarante » :

- Le Requérant n'a aucun lien d'aucune sorte avec le Titulaire ou l'éditeur du site vers lequel le nom de domaine renvoie.

Ainsi, le Requérant n'a jamais donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque, ni pour exploiter le nom de domaine.

Le Titulaire du nom de domaine, pas plus que ses contacts administratif ou technique, ne disposent d'aucun droit sur le signe « Amarante » / « Amarante Cannes ».

- Le Titulaire n'est pas connu sous le signe « Amarante » et ne dispose d'aucune marque ni dénomination en lien avec le nom de domaine (Annexe 7).

- Le nom de domaine renvoie vers un site web proposant des services identiques à ceux couverts par la marque du Requérant et imitant le contenu du site accessible au nom de domaine du Requérant (Annexe 5).

Il en résulte une confusion importante dans l'esprit du public avec l'activité du Requérant. En effet, il apparaît que les clients de l'hôtel Amarante sont conduits à adresser leurs informations et demandes à l'adresse mail « amarante-cannes@jjwhotels.com » tel qu'indiqué sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine « amarantecannes.fr » (Annexe 9-1, p. 63 à 71 et Annexe 9-2).

Dans un tel contexte, le Titulaire ne dispose d'aucun droit pour utiliser le nom de domaine litigieux et ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine « amarantecannes.fr ». Au surplus, il résulte des circonstances d'exploitation actuelles du nom de domaine que celui-ci est exploité de mauvaise foi.

En effet, le site accessible via le nom de domaine maintient une apparence d'activité en adoptant une présentation quasi-identique à celle adoptée par la société requérante sur son site Internet (Annexes 5 et 6).

Or, le nom de domaine n'est en réalité pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services puisque l'onglet « réserver » est inactif (Annexe 9, pages 13 à 16). Cela atteste de ce que le nom de domaine n'est pas exploité de bonne foi, ni de façon légitime ou loyale.

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

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

Liste des pièces annexées à la présente requête

1. Certificat d'enregistrement de la marque « AMARANTE » et publication
2. Extraits Internet exploitation de l'hôtel
3. Whois www.amarantecannes.fr
4. Whois www.amarante-cannes.fr et mentions légales
5. Comparaison des sites
6. Constat du 14 février 2022 (pages 59 à 64)
7. Extrait INPI, TM View et page société
8. K-bis BH hotels et BH Cannes
- 9-1 Procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2023, e-mails et attestations sur la confusion
- 9-2 Traduction de l'Annexe 9-1 »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des
Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de la notice complète de marque (*annexe 1*) fournie par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <amarantecannes.fr> est similaire à la marque verbale française « AMARANTE » numéro 92423669 enregistrée le 22 juin 1992 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 41 et 43.

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 <amarantecannes.fr> est similaire à la marque française antérieure du Requérant « AMARANTE » numéro 92423669 enregistrée le 22 juin 1992 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « AMARANTE », reprise dans son intégralité, associée au terme « cannes », faisant directement référence à un hôtel du Requérant situé dans la ville de Cannes.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était 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 est la société BH HOTELS immatriculée le 6 juillet 2021 sous le numéro 901 190 140 au R.C.S. de Nanterre qui est le Président de la société BH CANNES immatriculée le 12 juillet 2021 sous le numéro 901 351 460 au R.C.S. de Nanterre (*annexe 8*) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française « AMARANTE » numéro 92423669 depuis 1992 couvrant des services tels que « *Services hôteliers, réservations de logement temporaire ; restaurations (repas), restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent, agences de logement (hôtels, pensions)* » (*annexe 1*) ;
- La société BH CANNES est titulaire du nom de domaine <amarante-cannes.fr> enregistré le 9 décembre 2021 (*annexe 4*) ;
- Le Requérant exploite par l'intermédiaire de la société BH CANNES le nom de domaine <amarante-cannes.fr> redirigeant, selon le Requérant, vers le nom de domaine <amarante-cannes.com> ;
- L'Hôtel Amarante Cannes est un établissement connu du public depuis de nombreuses années sous le signe « Amarante », marque détenue et exploitée par le Requérant (*annexe 2*) ;
- Le nom de domaine <amarantecannes.fr> a été enregistré le 8 décembre 2008 par la

- société Domain Administrator - Lexsynergy (Ireland) Limited (annexe 3) ;
- Le Requérant déclare « le Requérant n'a aucun lien d'aucune sorte avec le Titulaire ou l'éditeur du site vers lequel le nom de domaine renvoie. Ainsi, le Requérant n'a jamais donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque, ni pour exploiter le nom de domaine » ;
 - Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et TMview ne permettent pas de relever de marque appartenant à « Lexsynergy Limited » en lien avec le nom de domaine <amarantecannes.fr> (annexe 7) ;
 - Le nom de domaine <amarantecannes.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure « AMARANTE » du Requérant associée au terme « cannes », faisant directement référence à un hôtel du Requérant situé dans la ville de Cannes ;
 - Les procès-verbaux de constats d'huissiers, établis le 14 février 2022 et le 28 juillet 2023 à la demande du Requérant (annexes 6 et 9), démontrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <amarantecannes.fr> :
 - Propose des prestations hôtelières, en lien avec les services couverts par les marques du Requérant ;
 - Reproduit en haut de page la marque « AMARANTE » du Requérant et les mêmes photographies que celles du site exploité par le Requérant ;
 - Indique une adresse électronique de contact (amarantecannes@jjwhotels.com) ; Selon l'attestation sur l'honneur d'un salarié de l'hôtel Amarante BH CANNES (annexe 9), il arrive fréquemment que des clients utilisent cette adresse électronique, pour obtenir des renseignements ou effectuer une réservation, plutôt que leur adresse.

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 <amarantecannes.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.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve 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 <amarantecannes.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 <amarantecannes.fr> au profit du Requérant, la société BH HOTELS.

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 6 octobre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

