



## DÉCISION DE L'AFNIC

**abe-books.fr**

**Demande n° FR-2013-00322**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : AbeBooks Europe GmbH

Le Titulaire du nom de domaine : NEXTONE SAS DI SQUILLACE MASSIMILIANO ET C

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : abe-books.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 décembre 2006

Date de renouvellement du nom de domaine : 18 décembre 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 18 décembre 2013

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 mars 2013 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de

cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 12 mars 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 15 avril 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <abe-books.fr> par 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 électroniques)**

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Capture d'écran de février 2013 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <abebooks.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <abe-books.fr> ;
- Capture d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <abe-books.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le lien « <http://www.abe-books.fr> » avec le vérificateur de redirection InternetOfficer ;
- Présentation du programme d'affiliation du Requérant sur son site web ;
- Contrat fourni en anglais et en traduction française certifiée, entre Nextone Media LTD et Amazon Technologies, Inc en date du 12 octobre 2012 pour le transfert du nom de domaine <www-amazon.it> au bénéfice de la société Amazon Technologies, Inc ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine <amazobn.it>, <amazonh.it>, <akmazon.it>, <amazohn.it>, <amazoln.it>, <axmazon.it>, <amawzon.it>, <amazopn.it>, <amaz9on.it>, <amazxon.it>, <azmazon.it>, <amaz0on.it>, <amjazon.it>, <amxzon.it>, <amazojn.it>, <xamazon.it> (...) <air-france.it>, <bookinnings.com>, <e-bay.fr>, <i-tunes.it>, <marriot.ch>, <www-microsoft.it>, <avis.ir>, <disneylendparis.com>, etc. ;
- Echanges de courriels entre les conseils de Amazon Technologies, Inc et Nextone Media LTD du 24 janvier 2013 au 1<sup>er</sup> février 2013 relatifs à la cession de plusieurs noms de domaine dont <amazobn.it> au bénéfice de la société Amazon Technologies, Inc ;
- Captures d'écrans des sites web vers lesquels renvoient les noms de domaine <awww.akmazon.it>, <axmazon.it>, <amazxon.it>, etc. ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine <abebooks.com>, <abe-books.com>, <abebook.com>, <abe-book.com>, <abebooks.co.uk>, <abebook.co.uk> ;

- Extrait de la base Whois des noms de domaine du Requérant : <abebooks.de>, <abe-books.de>, <abebook.de>, <abe-book.de>, <abebooks.it>, <abebook.it>, <abebooks.fr>, <abebook.fr> ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « Abebooks », numéro 004679072 en vigueur en France, enregistrée le 10 octobre 2005 par le Requérant ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « ABEBOOKS », numéro 010915891 en vigueur en France, enregistrée le 25 mai 2012 par le Requérant ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2000 « Virgin Interactive Entertainment Ltd et Virgin Interactive Entertainment Sarl / France Télécom et BDDP-TBWA (intervenante volontaire) » tel que publié sur legalis.net ;
- Décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI produites en langue anglaise :
  - N° DCO2012-0014 Autoscout24 GmbH v. Nextone Media Ltd du 2 juillet 2012 ;
  - N° DCO2010-0023 Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) v. Nextone Media Ltd. du 15 novembre 2010 ;
  - N° DIR2010-0001 ACCOR v. Payam Avarane Khorshid Co. and Nextone Media Ltd. du 26 juillet 2010.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« A. Introduction – Les Faits

1. Présentation du Requérant

Le Requérant, AbeBooks Europe GmbH, est une société allemande sise à Düsseldorf. AbeBooks

Europe GmbH est la branche européenne de AbeBooks Inc., une société ayant son siège social à Victoria, Colombie Britannique, Canada (ci-après dénommées individuellement ou collectivement "AbeBooks").

AbeBooks a vu le jour en 1996 au Canada. AbeBooks est une plate-forme en ligne de livres qui a été acquise par Amazon.com, Inc. ("Amazon") en décembre 2008.

"Abe" était à l'origine l'acronyme de "Advanced Book Exchange". AbeBooks est à présent la plus grande plate-forme en ligne pour la vente de livres neufs ou anciens. Aujourd'hui, des milliers de vendeurs indépendants proposent des millions de livres sur les sites internet du réseau AbeBooks. Le vaste inventaire de livres que propose AbeBooks comporte tous les genres de livres existant dans tous les secteurs de l'édition (neufs, d'occasion, rares, anciens et épuisés).

Le site internet principal d'AbeBooks se trouve sur [www.abebooks.com](http://www.abebooks.com). Les sites internet internationaux de la société, à savoir [www.abebooks.co.uk](http://www.abebooks.co.uk), [www.abebooks.de](http://www.abebooks.de), [www.abebooks.fr](http://www.abebooks.fr),

[www.abebooks.it](http://www.abebooks.it), [www.iberlibro.com](http://www.iberlibro.com), et [www.zvab.com](http://www.zvab.com), une plate-forme mondiale de livres allemands rares, démontrent la portée internationale de la société.

(Annexe 1 – Captures d'écran de [www.abebooks.fr](http://www.abebooks.fr))

De ce fait, AbeBooks détient, depuis 1995 et jusqu'à présent, un certain nombre de noms de domaine composés du terme ABEBOOKS (voir paragraphe B. ci-dessous).

En France, AbeBooks a enregistré et exploite le nom de domaine <abebooks.fr> depuis avril 2007. Elle détient également <abebook.fr>, enregistré en mars 2005.

En plus de l'enregistrement de noms de domaine, AbeBooks a enregistré deux Marques Communautaires (marques verbales) comprenant le terme ABEBOOKS (voir aussi paragraphe C. ci-dessous).

2. Enregistrement et utilisation du Nom de Domaine

Le nom de domaine <abe-books.fr> (le "Nom de Domaine") est actuellement détenu par NEXTONE SAS DI SQUILLACE MASSIMILIANO ET C (le "Défendeur"). Le Nom de Domaine a été enregistré le 18 décembre 2006, à peine plus de deux semaines après l'enregistrement de

la

Marque Communautaire ABEBOOKS la plus ancienne, et environ dix ans après qu'AbeBooks a débuté son activité.

(Annexe 2 - WHOIS du Nom de Domaine)

Le Nom de Domaine redirige vers le site français officiel d'AbeBooks, [www.abebooks.fr](http://www.abebooks.fr), bien qu'AbeBooks n'ait jamais autorisé une telle redirection. AbeBooks a mis en place un Programme d'affiliation permettant à ses membres de recevoir une commission si un internaute effectue un achat sur un site AbeBooks en y ayant été redirigé par le biais du site Internet du membre en question. Les membres du programme français peuvent choisir entre deux prestataires affiliés avec lesquels AbeBooks travaille, à savoir Zanox ou Affilinet. Quand un internaute entre [www.abe-books.fr](http://www.abe-books.fr) dans son navigateur internet, le lien suivant apparaît sur la barre d'adresse:

[http://www.abebooks.fr/?afn\\_sr=ZanoxFR&cm\\_ven=Zanox&cm\\_ite=1734177607865848835](http://www.abebooks.fr/?afn_sr=ZanoxFR&cm_ven=Zanox&cm_ite=1734177607865848835)

La référence à Zanox indique de façon claire que le Défendeur participe au Programme d'affiliation AbeBooks et donc qu'il gagne des commissions sur toute vente entrant dans le cadre du programme.

A cet égard, la Foire Aux Questions disponible sur le site [www.abebooks.fr](http://www.abebooks.fr) indique clairement que l'utilisation de tout URL visible contenant la marque ABEBOOKS est interdite. Rediriger des clients vers [www.abebooks.fr](http://www.abebooks.fr) par le biais d'un nom de domaine portant atteinte aux droits de tiers tel que <[abe-books.fr](http://abe-books.fr)> est donc contraire à l'esprit du Programme d'affiliation. L'activité du Défendeur est par conséquent clairement contraire au Programme d'affiliation AbeBooks, qui récompense les membres redirigeant des clients vers les sites AbeBooks de façon honnête et transparente, et non ceux profitant simplement des internautes cherchant à accéder directement au site Internet AbeBooks mais qui ont fait une erreur en tapant le nom de domaine en question.

(Annexe 3 – Preuve de la redirection de [www.abe-books.fr](http://www.abe-books.fr) vers [www.abebooks.fr](http://www.abebooks.fr) et de l'utilisation de Zanox ; description du Programme d'affiliation)

En 2011, le Défendeur proposa à Amazon de lui vendre <[www-amazon.it](http://www-amazon.it)> pour 1.000 Dollars US suite à la réception d'une lettre de mise en demeure envoyée par Amazon. Les parties négocièrent et se mirent d'accord sur la somme de 500 Dollars US en octobre 2012.

(Annexe 4 – Copie du contrat relatif à la vente de <[www-amazon.it](http://www-amazon.it)> conclu entre Amazon et le Défendeur et sa traduction certifiée établie par un traducteur assermenté)

En janvier 2013, Amazon remarqua qu'un autre nom de domaine portant atteinte à ses droits, <[amazobn.it](http://amazobn.it)>, était enregistré au nom du Défendeur.

Ce nom de domaine semblait rediriger vers le site internet italien de Amazon, [www.amazon.it](http://www.amazon.it), mais après plus ample vérification, il s'avéra qu'il s'agissait du framing (technique consistant à incorporer une page web d'un autre site au sein de son propre site) du site [www.amazon.it](http://www.amazon.it), pouvant par conséquent donner lieu à des activités de hameçonnage (« phishing »).

(Annexe 5 – WHOIS du nom de domaine <[amazobn.it](http://amazobn.it)>)

De plus, l'enregistrement du nom de domaine <[amazobn.it](http://amazobn.it)> constituait une violation de l'accord conclu entre Amazon et le Défendeur étant donné que le contrat prévoyait que le Défendeur s'engageait à ne pas enregistrer ou utiliser d'autres noms de domaine identiques ou similaires à tout(e) signe, logo, nom de domaine, marque, nom commercial ou nom de société détenu(e) ou utilisé(e) par Amazon et/ou toute société de son groupe ou toute société lui étant affiliée.

Le 24 janvier 2013, les représentants d'Amazon envoyèrent une lettre de mise en demeure au Défendeur concernant l'enregistrement du nom de domaine <[amazobn.it](http://amazobn.it)> par le Défendeur. Le 25 janvier 2013, le Défendeur répondit à cette lettre et proposa de vendre le nom de domaine à Amazon pour 1.000 Dollars US.

(Annexe 6 – Copie des échanges entre les parties des 24 et 25 janvier 2013 et leur traduction certifiée établie par un traducteur assermenté)

Amazon conduisit alors quelques recherches supplémentaires sur le Défendeur et découvrit que le Défendeur avait également enregistré le Nom de Domaine ainsi que les 21 noms de domaine suivants portant atteinte aux droits d'Amazon :

- amazonh.it
- akmazon.it
- amazohn.it
- amazoln.it
- axmazon.it
- amawzon.it
- amazopn.it
- amaz9on.it
- amazxon.it
- azmazon.it
- amaz0on.it
- amjazon.it
- amxzon.it
- amazojn.it
- xamazon.it
- amazopn.it
- amazonn.it
- amazlon.it
- qamazon.it
- amazonj.it
- samazon.it.

Certains de ces noms de domaine incorporait certains contenus du site internet [www.amazon.it](http://www.amazon.it) par le biais de la technique dite du framing et d'autres étaient utilisés dans le cadre du Programme Partenaire Amazon (qui fonctionne à peu près de la même façon que le Programme d'affiliation AbeBooks), ce qui signifie que le Défendeur recevait des commissions par le biais de l'un des noms de domaine du Défendeur sur des ventes faites par des internautes qui avaient été redirigés vers des sites officiels Amazon après avoir fait une faute de frappe en tapant l'adresse d'un des sites Amazon. Il est inutile de préciser qu'une telle conduite est également contraire aux conditions générales du Programme Partenaire Amazon.

(Annexe 7 – WHOIS des noms de domaine listés ci-dessus et captures d'écran de redirection)

Amazon remarqua également que le Défendeur avait enregistré environ 150 noms de domaine portant potentiellement atteinte aux marques de tiers.

Le 30 janvier 2013, les représentants d'Amazon envoyèrent un email au Défendeur lui demandant son accord immédiat pour le transfert à Amazon des 23 noms de domaine concernés, ainsi que tout autre nom de domaine ciblant Amazon et détenu par lui, en insistant sur le fait qu'Amazon n'était pas prête à négocier de paiement relatif à ces noms de domaine et rappelant au Défendeur que le paiement relatif à <[www-amazon.it](http://www-amazon.it)> constituait une exception et ne serait réitéré en aucune circonstance.

Les représentants d'Amazon rappelèrent également au Défendeur que son compte Partenaire avait été fermé avec effet immédiat du fait des violations des Conditions Générales d'Adhésion au Programme Partenaires et que, de ce fait, le Défendeur ne recevrait plus aucune rémunération, et que tout autre compte détenu par le Défendeur ou tout compte que le Défendeur ouvrirait dans le futur pourrait être fermé.

Le 1er février 2013, le Défendeur répondit aux représentants d'Amazon en indiquant être prêt à transférer tous les noms de domaine contre paiement d'un forfait par nom de domaine afin de couvrir les coûts qui y seraient soi-disant associés. Il ajouta qu'il était « sûr que toute action tendant à forcer les transferts des noms de domaine serait moins aisée et plus onéreuse qu'un accord entre les parties ».

Le même jour, les représentants d'Amazon répondirent par courrier électronique pour demander au Défendeur de clarifier son offre, ce à quoi le Défendeur répondit : « 500 euros par nom de domaine, frais d'enregistrement + hébergement ».

(Annexe 6 – Copie des échanges entre les avocats d'Amazon et le Défendeur les 30 janvier 2013 et 1er février 2013 et leur traduction certifiée établie par un traducteur assermenté)

Au vu de ce qui précède, AbeBooks a décidé d'initier une procédure pour la résolution des litiges conformément aux articles L.45 et suivants du Code des postes et communications électroniques, tel que modifié par la loi du 22 mars 2011 et son décret d'application du 1er août 2011, en application de l'article II) vi) b) du Règlement SYRELI. En parallèle, Amazon a initié les actions légales nécessaires en Italie afin de récupérer les noms de domaine en .IT enregistrés par le Défendeur et portant également atteinte à ses droits.

L'Article L. 45-2 du Code des postes et communications électroniques dispose que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

Conformément aux dispositions de l'article L 45-6 du Code des postes et communications électroniques, « 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 ».

AbeBooks estime que l'enregistrement du Nom de Domaine par le Défendeur porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle aux termes de l'article L. 45-2, 2° du Code des Postes et Communications électroniques et requiert par conséquent le transfert du Nom de Domaine conformément à l'article L 45-6 du Code des postes et communications électroniques.

Cette demande est fondée sur les motifs juridiques énoncés ci-dessous.

#### B. Intérêt à agir d'AbeBooks

AbeBooks est fondé à déposer la présente demande.

D'après le document qui compile les tendances des décisions de SYRELI, « Tendances de SYRELI », un requérant dispose d'un intérêt à agir si :

(a) Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

(b) Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

(c) Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.)

similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.

AbeBooks utilise les noms de domaine suivants incluant le terme ABEBOOKS dans le cadre de sa plate-forme de vente en ligne de livres :

- abebooks.com
- abe-books.com
- abebook.com
- abe-book.com
- abebooks.co.uk
- abebook.co.uk
- abebooks.de
- abe-books.de
- abebook.de
- abe-book.de
- abebooks.it
- abebook.it
- abebooks.fr
- abebook.fr

(Annexe 8 – Rapports WHOIS des noms de domaine utilisés par AbeBooks)

Les noms de domaine <abe-books.com> et <abe-books.de> sont identiques au Nom de Domaine sous une autre extension (cf. (a) ci-dessus) et le nom de domaine <abebooks.fr> est quasi-identique au Nom de Domaine en dehors du trait d'union (cf. (b) ci-dessus).

AbeBooks détient également un certain nombre de marques comprenant ou incluant le terme ABEBOOKS, comme indiqué de manière plus détaillé au paragraphe C. ci-dessous, qui sont quasi-identiques au Nom de Domaine (cf. (c) ci-dessus).

AbeBooks ne détient pas seulement des droits reconnus sur le nom ABEBOOKS mais il est également connu dans un certain nombre de pays sous le nom commercial AbeBooks, qui est quasi-identique au Nom de Domaine.

AbeBooks remplit par conséquent les trois conditions mentionnées dans le document intitulé « Tendances de SYRELI » et est donc fondé à déposer la présente demande.

C. Le Nom de Domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'AbeBooks

#### 1. Droits d'AbeBooks sur le terme ABEBOOKS

AbeBooks est le propriétaire légitime de droits de propriété intellectuelle sur le terme ABEBOOKS. Lesdits droits proviennent non seulement de l'enregistrement et de l'exploitation des marques protégées en France mais également de l'enregistrement et de l'exploitation de noms de domaine comportant le terme ABEBOOKS.

(a) Marques détenues par AbeBooks

L'enregistrement par AbeBooks de marques comprenant le terme AbeBooks comprennent deux marques verbales :

□ Marque Communautaire ABEBOOKS, numéro d'enregistrement 4679072, déposée le 10 octobre 2005 et enregistrée le 4 décembre 2006 ;

□ Marque Communautaire ABEBOOKS, numéro d'enregistrement 10915891, déposée le 25 mai 2012 et enregistrée le 23 octobre 2012.

(ci-après de manière collective les « Marques ABEBOOKS »)

Par conséquent, AbeBooks a établi qu'il détient des droits sur le terme ABEBOOKS sur lesquels il fonde la présente Plainte.

Les Marques ABEBOOKS ont été enregistrées dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

(Annexe 9 – Copies des Marques ABEBOOKS)

Il convient également de noter qu'AbeBooks détient un certain nombre de marques américaines qui comprennent ou incluent le terme ABEBOOKS, la plus ancienne ayant été déposée le 20 décembre 2000 et enregistrée le 4 février 2003 (ABEBOOKS.COM, numéro d'enregistrement 2682429).

(b) Enregistrement et exploitation de noms de domaine par AbeBooks

La Cour d'Appel de Paris a clairement énoncé, le 18 octobre 2000, qu'un « nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l'objet » (Virgin Interactive Entertainment Ltd

et Virgin Interactive Entertainment Sarl / France Télécom et BDDP-TBWA).

(Annexe 10 – Copie de la décision Virgin Interactive Entertainment Ltd et Virgin Interactive Entertainment Sarl / France Télécom et BDDP-TBWA)

AbeBooks détient un certain nombre de noms de domaine composés du terme ABEBOOKS, qu'il s'agisse de Domaines de Premier Niveau génériques ou de Domaines de Premier Niveau de noms géographiques, comme indiqué au paragraphe B. ci-dessus.

Tous les noms de domaine sont actifs et redirigent vers des sites internet ciblant les clients des produits et services d'AbeBooks.

Lesdits noms de domaine bénéficient par conséquent d'une protection contre toute violation via l'enregistrement ou l'utilisation de signes reproduisant ou imitant le terme ABEBOOKS.

Au vu de qui précède, il ne peut y avoir aucune contestation sur l'existence des droits de propriété intellectuelle d'AbeBooks sur le terme ABEBOOKS en France.

#### 2. Le Nom de Domaine crée un risque de confusion avec le terme ABEBOOKS

Le Nom de Domaine est quasi-identique au terme ABEBOOKS enregistré à titre de marque.

Les seules différences entre le Nom de Domaine et les Marques ABEBOOKS consistent en

l'addition d'un trait d'union entre « ABE » et « BOOKS » et l'addition de l'extension .FR.

Le rajout d'un trait d'union ou d'un tiret dans un nom de domaine ne permet pas d'éviter la confusion et, aux termes d'une jurisprudence fournie, le rajout de l'extension .FR au Nom de Domaine n'a aucun effet sur la similarité entre le Nom de Domaine et les Marques ABEBOOKS.

#### D. Défaut d'intérêt légitime du Défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 (précédemment Article R.20-44-43 avant le Décret du 1er août

2012) du Code des postes et communications électroniques, le Défendeur pourra apporter la preuve de son intérêt légitime en démontrant que :

(a) il utilise le Nom de Domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou il s'y est préparé; ou

(b) il est connu sous un nom identique ou apparenté au Nom de Domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

(c) il ne fait aucun usage non commercial du Nom de Domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Le Défendeur ne semble pas être en mesure de démontrer un droit ou intérêt légitime de quelque nature que ce soit sur le terme ABEBOOKS.

Le Défendeur n'utilise pas le Nom de Domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

En effet, le Nom de Domaine redirige vers le véritable site internet d'AbeBooks ([www.abebooks.fr](http://www.abebooks.fr)), et c'est donc AbeBooks qui fournit les biens et services disponibles sur le site Internet vers lequel le Nom de Domaine redirige.

Des recherches effectuées sur les bases de données en ligne disponibles ont révélé que le Défendeur n'a enregistré aucune marque, française, Communautaire ou Internationale, comportant le terme ABEBOOKS. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom ABEBOOKS ni sous aucun nom apparenté.

Comme indiqué au paragraphe A. ci-dessus, le Défendeur génère des revenus du fait de la redirection du Nom de Domaine via ZanoX, le partenaire d'AbeBooks. Le Défendeur ne peut ainsi pas prétendre qu'il fait une utilisation non-commerciale du Nom de Domaine ou d'un nom apparenté.

Le Défendeur n'a jamais été un concessionnaire, distributeur ou partenaire commercial d'AbeBooks de quelque manière que ce soit et AbeBooks n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser le terme ABEBOOKS de quelque façon que ce soit.

Les éléments ci-dessus font donc la preuve du manque total de droits ou d'intérêt légitime du Défendeur sur le Nom de Domaine.

#### E. Mauvaise foi du Défendeur

L'article R. 20-44-46 (précédemment Article R.20-44-43 avant le Décret du 1er août 2012) du Code des Postes et Communications électroniques dispose que les circonstances suivantes peuvent notamment caractériser la mauvaise foi :

(a) l'obtention ou la demande d'enregistrement d'un nom de domaine principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

(b) l'obtention ou la demande d'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

(c) l'obtention ou la demande d'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

La conduite du Défendeur relève à la fois des points (a) et (c).

Lorsqu'il lui a été demandé d'opérer le transfert du Nom de Domaine et des 22 autres noms de domaine mentionnés au paragraphe A.2. ci-dessus, le Défendeur a répondu qu'il le ferait moyennant la somme de 500 euros par nom de domaine, soit un total de 11.500 euros.

Dans ces circonstances, il est évident que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine dans le but de le vendre à AbeBooks et de ne pas l'exploiter dans les faits, conformément au point (a) ci-dessus.

En outre, il semble évident, au vu de son utilisation du Nom de Domaine, que le Défendeur l'a enregistré afin de tirer profit de la réputation d'AbeBooks. Le Défendeur ne s'est pas contenté d'utiliser le Nom de Domaine pour rediriger vers le véritable site internet d'AbeBooks, créant de ce fait un risque de confusion dans l'esprit des internautes. Il a également généré des revenus de ladite redirection via le Programme d'affiliation AbeBooks (malgré le fait que l'utilisation de noms de domaine illicites soit interdite en vertu dudit Programme d'affiliation).

Par conséquent, les activités du Défendeur relèvent également du point (c) ci-dessus.

En outre, le Défendeur a clairement pris le groupe Amazon pour cible en enregistrant un total de 24 noms de domaine (y compris <www-amazon.it>, qui a été vendu par le Défendeur à Amazon en 2012), comprenant les marques d'Amazon et d'AbeBooks et a clairement eu l'intention de porter préjudice au groupe Amazon en utilisant certains de ces noms de domaine soit dans le but de procéder au framing de l'un des sites internet d'Amazon, créant par ce biais un risque d'hameçonnage ou phishing, soit dans le but de rediriger vers l'un des sites internet d'Amazon ou d'AbeBooks, créant par ce biais un risque de confusion dans l'esprit des internautes. De telles activités constituent une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.

Le fait que le Défendeur n'ait pas respecté les conditions du Programme Partenaire Amazon et du Programme d'affiliation AbeBooks constitue une preuve supplémentaire de la mauvaise foi affichée par le Défendeur.

En outre, le Défendeur ne pouvait pas prétendre qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des Marques ABEBOOKS du fait de son statut d'affilié d'AbeBooks et parce que le Nom de Domaine ne pouvait pas avoir été raisonnablement choisi pour toute raison autre que dans le but de chercher à tirer parti de la réputation associée aux Marques ABEBOOKS.

Enfin, la mauvaise foi du Défendeur est également prouvée par son portefeuille d'enregistrements illégitimes. En effet, comme mentionné ci-dessus, des recherches effectuées au sujet du Défendeur ont révélé son implication évidente dans de nombreuses activités de cybersquatting et qu'il n'a pas seulement enregistré au moins 24 noms de domaines portant atteinte aux droits du groupe Amazon mais a également enregistré environ 150 noms de domaine qui portent potentiellement atteinte aux droits de tiers, y compris :

- <air-france.it>
- <bookinngs.com>
- <e-bay.fr>
- <i-tunes.it>
- <marriot.ch>
- <www-microsoft.it>
- <avis.ir>
- <disneylendparis.com>
- <exepdia.it>
- <lastnminute.it>
- <wwwgoogle.it>
- <www-dell.co.uk>

(Annexe 11 – Rapports WHOIS de certains des noms de domaine enregistrés par le Défendeur qui portent potentiellement atteinte aux droits de tiers)

Sans surprise, des plaintes ont été déposées à l'encontre du Défendeur auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle par d'autres détenteurs de marques. Les Panels décidèrent que le Défendeur avait effectivement enregistré et utilisé des noms de domaine de manière abusive au détriment de tiers légitimes, y compris dans les cas suivants où

le transfert des noms de domaine en question a été ordonné :

- Autoscout24 GmbH contre Nextone Media Ltd., Litige n° DCO2012-0014 (2 juillet 2012)
- Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) contre Nextone Media Ltd, Litige n° DCO2010-0023 (15 novembre 2010)
- ACCOR contre Payam Avarane Khorshid Co. et Nextone Media Limited, Litige n°DIR2010-0001 (26 juillet 2010).

(Annexe 12 – Copies des décisions OMPI rendues contre le Défendeur)

F. Conclusion

Les faits et motifs juridiques énoncés ci-dessus apportent par conséquent la preuve qu'AbeBooks relève des dispositions de l'article L 45-6 du Code des postes et communications électroniques, conformément à l'Article II) vi) b) du Règlement SYRELI, étant donné que le Nom de Domaine porte clairement atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'AbeBooks et que le Défendeur ne détient aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine et a agi de mauvaise foi.

Par conséquent, AbeBooks requiert par la présente que l'AFNIC transfère le Nom de Domaine à AbeBooks Europe GmbH.

Le Requéant certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire relative au Nom de Domaine n'est en cours.

Si le Requéant devait apprendre que des procédures judiciaires ou extrajudiciaires relatives au Nom de Domaine étaient en cours, il en informera l'AFNIC immédiatement».

Le Requéant 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 présent 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 Requéant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <abe-books.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, AbeBooks Europe GmbH ;
- Quasi identique :
  - Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant : <abebooks.de>, <abe-books.de>, <abebook.de>, <abe-book.de>, <abebooks.it>, <abebook.it>, <abebooks.fr>, <abebook.fr> ;
  - À la marque communautaire « Abebooks » visant la France, enregistrée le 10 octobre 2005 sous le numéro 004679072 par le Requéant ;
  - À la marque communautaire « ABEBOOKS » visant la France, enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 010915891 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <abe-books.fr> est quasi identique à la marque communautaire antérieure « Abebooks » visant la France, enregistrée le 10 octobre 2005 sous le numéro 004679072 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société AbeBooks Europe GmbH.

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**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société AbeBooks Europe GmbH est titulaire de la marque communautaire antérieure « Abebooks » visant la France, enregistrée le 10 octobre 2005 sous le numéro 004679072 notamment pour des services en ligne (courtage électronique de contrats d'achat et de vente d'articles dans le domaine du livre) ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requérant montrent que le nom de domaine enregistré par le Titulaire <abe-books.fr> renvoie vers le site internet du Requérant ;
- Bien que le Requérant n'autorise pas l'utilisation d'une URL contenant sa marque « Abebooks », le Titulaire s'est affilié en utilisant le nom de domaine <abe-books.fr>, constitué de la marque du Requérant ;
- Par cette redirection contraire au programme d'affiliation du Requérant, le Titulaire a généré des revenus ;
- Le Titulaire du nom de domaine <abe-books.fr> est également titulaire de nombreux autres noms de domaine comportant des similarités avec d'autres marques connues ;
- Le Titulaire du nom de domaine <abe-books.fr> utilise un compte courriel le rattachant à Nextone Media : cette société a fait l'objet de plusieurs décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI pour des faits de cybersquatting.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <abe-books.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société AbeBooks Europe GmbH 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 <abe-books.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

#### **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <abe-books.fr> au profit du Requérant.

## 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 15 avril 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD

