



DÉCISION DE L'AFNIC

athena.fr

Demande n° FR-2012-00280

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : EMINENCE

Le Titulaire du nom de domaine : M. Anne-Lise Q.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : athena.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 mars 2009

Date de renouvellement du nom de domaine : 20 mars 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 20 mars 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 26 décembre 2012 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 10 janvier 2013.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 28 janvier 2013.

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 4 février 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <athena.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 :

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <athena.fr> ;
- Extrait Kbis de la société EMINENCE immatriculée le 28 mars 1989 sous le numéro 350 169 124 au R.C.S. de Nimes ;
- Page d'accueil du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <athena.fr> ;
- Liste des marques « ATHENA » dont la société EMINENCE est propriétaire dans le monde ;
- Résultats issus de la recherche « athena, déposé par eminence, dans les marques en vigueur en France » effectuée dans la base INPI le 26 décembre 2012 ;
- Notice complète de la marque française « ATHENA » n°1285542 déposée le 3 octobre 1984 par le Requérant et régulièrement renouvelée depuis pour les classes 22, 23, 24, 25 et 26 ;
- Baromètre de notoriété et d'image des marques du Requérant d'après une étude réalisée en mars 2005 par l'institut de sondages d'opinion et d'études marketing, IFOP ;
- Baromètre de notoriété et d'image des marques du Requérant d'après une étude réalisée en novembre 2010 par l'institut de sondages d'opinion et d'études marketing, IFOP ;
- Coupures de presse de 2005 à 2012 ;
- Coupures de presse sur la campagne publicitaire 2012 pour les 50 ans de la marque ATHENA.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Objet de la demande

Par la présente, nous vous informons que la Requéranr nous a chargés de la défense de ses intérêts.

Notre cliente souhaite obtenir en vertu de l'article L45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, le transfert du nom de domaine <athena.fr> à son profit, puisque ce nom de domaine porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (Annexe 1-extrait WHOIS).

L'article L45-2 du CPCE énonce que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine par le titulaire peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

2. La Requéranr

La présente requête est engagée par la société française EMINENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro B 350 169 124 (Annexe 2 – fiche entreprise Infogreffe). Cette société, dont le siège social est situé dans le Gard a été fondée en 1944, et a pour activité la fabrication de tous articles de lingerie jour et nuit.

3. Statut du Nom de domaine contesté

Le nom de domaine <athena.fr> est actif au jour de l'introduction de la requête (Annexe 3 - copie d'écran de la page d'accueil). Il a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 et est donc éligible à la procédure SYRELI.

La requérante certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige n'est en cours au moment où elle formule sa demande.

4. Intérêt à agir de la Requéranr

La Requéranr dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom de domaine. Elle est titulaire de très nombreuses marques ATHENA à travers le monde (Annexe 4 - Liste des marques ATHENA appartenant à la société EMINENCE). La Requéranr est titulaire de 90 marques en vigueur françaises, communautaires et internationales (désignant ou non la France) (Annexe 5 - Liste de résultats émanant de la base de données de l'INPI), parmi lesquelles, à titre d'exemple, la marque française ATHENA n° 1285542, enregistrée auprès de l'INPI le 3 octobre 1984 et régulièrement renouvelée depuis, désignant la classe 25 (Annexe 6 – Copie du certificat d'enregistrement et des renouvellements).

Ces marques ne sont ni génériques, ni usuelles, ni nécessaires, ni descriptives des produits désignés et doivent donc être considérées comme parfaitement distinctives.

Dans la mesure où les droits de la Requéranr sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, force est de constater que la Requéranr dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire dudit nom de domaine.

Par lettre recommandée, puis par voie téléphonique, la Requéranr a notifié son droit de marque et tenté de parvenir au règlement amiable du litige en vain. En raison de l'interruption temporaire des procédures alternatives de l'OMPI et de l'AFNIC, la Requéranr a dû suspendre ses tentatives de transmission de nom de domaine pendant plusieurs mois.

Elle engage la présente procédure dans la mesure où elle estime que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits.

5. Le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la Requéranr et à la renommée de sa marque

a. Atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Comme il a été exposé ci-dessus, le nom de domaine <athena.fr> reproduit à l'identique la marque ATHENA sur laquelle la Requéranr justifie avoir des droits de propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans. L'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine <athena.fr> portent donc atteinte aux droits détenus par la Requéranr.

b. Atteinte à la renommée de la marque ATHENA

Il résulte de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle que la marque renommée est celle qu'une partie significative du public concerné "en fonction des produits commercialisés" est amenée à connaître en raison de la part du marché des produits ainsi désignés, de l'intensité, de l'étendue géographique et de la durée avec lesquelles la marque a été utilisée à cette fin, et de l'importance des investissements réalisés pour promouvoir la marque auprès du public.

La Requérante réalise un chiffre d'affaires de 142 M€, dont 100 M€ générés sur le territoire français, et la grande distribution représente les trois-quarts de son activité. Les produits revêtus de la marque ATHENA sont des produits de consommation courante. Le public concerné se définit comme le grand public et non comme un public de spécialistes. La marque ATHENA, qui a fêté son 50e anniversaire en septembre dernier, jouit d'une notoriété indiscutable en France puisqu'elle y est considérée comme la marque leader du sous-vêtement (Annexe 7 - Baromètre de notoriété mars 2005 / Annexe 8 - Baromètre de notoriété décembre 2010 extraits). La presse française se fait d'ailleurs l'écho du succès de la Requérante (annexe 9 – coupures de presse)

A l'occasion de ce 50e anniversaire et en partenariat avec la Fédération française d'athlétisme, la Requérante a lancé une campagne publicitaire originale, mettant en scène des athlètes français dévêtus. Cette campagne qui a créé le buzz sur Internet, a remporté le Trophée Top Com Corporate Business d'or de la meilleure campagne on-line de l'année (Annexe 9 – Campagne publicitaire ATHENA).

Par conséquent, l'enregistrement de ce nom de domaine par un tiers non autorisé crée un risque de confusion pour le consommateur français, qui est amené à croire à l'existence d'un partenariat commercial entre la Requérante et le titulaire dudit nom de domaine, alors qu'un tel partenariat n'existe pas.

Cet enregistrement a également pour effet d'immobiliser le nom de domaine litigieux au détriment de la Requérante qui devrait en être le légitime titulaire et de freiner son expansion économique sur le territoire français.

6. Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il n'existe aucun lien d'affiliation entre la Requérante et le Titulaire. Le Titulaire n'a pas non plus, à quelque titre que ce soit, obtenu de la Requérante le droit d'utiliser la marque ATHENA. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas au nom patronymique du Titulaire. L'absence d'enregistrement de tous les noms de domaine similaires à la marque ATHENA par la Requérante ne saurait être assimilée à une renonciation tacite de ses droits. Comme le rappellent régulièrement les juridictions ainsi que les organismes de nommage, celui qui entend enregistrer un nom de domaine doit s'assurer qu'il n'existe pas de droits antérieurs protégés, ce qui est précisément le cas en l'espèce.

En ne procédant pas à cette vérification, le Titulaire a manqué à ses obligations.

7. Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine est, selon la jurisprudence constante de l'OMPI, un indice de mauvaise foi.

Comme nous l'avons démontré, la marque ATHENA de la Requérante jouit d'une renommée incontestable en France de part son ancienneté, son exploitation, des investissements réalisés par la Requérante pour la faire connaître au public (passant notamment par une présence constante dans la presse écrite nationale et un parrainage d'événements sportifs), et des sondages d'opinion réalisés.

Le risque de confusion entre le site Internet litigieux <athena.fr> et la marque antérieure ATHENA n'est donc pas anodin au regard de cette renommée. Il est important de souligner que le Titulaire ne pouvait ignorer la notoriété de la marque ATHENA, leader en France, et ce d'autant que le Titulaire réside à une centaine de kilomètres seulement du siège social historique de la Requérante, dans un département limitrophe.

L'enregistrement, tout comme l'utilisation du nom de domaine litigieux ont donc été effectués ou

sont effectués de mauvaise foi par le Titulaire lequel a souhaité détourner à son profit, la marque, la renommée, et la clientèle de la Requérante, pour le plus grand préjudice de cette dernière.

Notons que le choix de la dénomination « athena » par le Titulaire ne peut pas être le fruit du hasard, d'une part en raison de la proximité géographique des deux parties, et d'autre part, en raison de la consonance intellectuelle du terme « athena » lequel renvoi à la déesse de la mythologie grecque des vainqueurs et patronne des métiers du fil.

Le fait que l'activité proposée par le Titulaire sur le site Internet litigieux ne soit pas directement liée à la vente de vêtements ne permet pas d'écarter la mauvaise foi du Titulaire, puisque comme nous l'avons démontré la marque ATHENA jouit d'une renommée certaine en France. Or, ce type de marque échappe au principe de spécialité.

8. Mesure de réparation demandée

Force est de constater que le nom de domaine <athena.fr> est susceptible d'être confondu avec la marque renommée ATHENA. Par conséquent, l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le Titulaire portent manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 28 janvier 2013.

Le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Carte d'identité du Titulaire ;
- Attestation de notaire en date du 12 janvier 2007 portant cession au Titulaire d'un fond de commerce de soins esthétiques et vente de produits de beauté connu sous l'enseigne « ATHENA INSTITUT » ;
- Extrait K du fonds de commerce INSTITUT DE BEAUTE ATHENA immatriculé le 1 février 2007 sous le numéro 494 071 103 au R.C.S. de Aubenas ;
- Copies d'écran du site internet www.athena.fr présentant les produits, les prestations et tarifs proposés par le Titulaire sur son site ;
- Photographie de l'enseigne du fonds de commerce INSTITUT DE BEAUTE ATHENA ;
- Photographie de l'enseigne du fonds de commerce ATHENA – Institut de beauté ;
- Courrier en date du 22 septembre 2010 portant mise en demeure du Titulaire de transférer au Requérant le nom de domaine <athena.fr> ;
- Courrier de réponse du Titulaire au Requérant daté du 15 novembre 2010 ;
- Courrier en date du 8 décembre 2011 par lequel le Requérant propose au Titulaire de trouver un accord amiable en vue d'obtenir la cession du nom de domaine <athena.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Moi, Anne Lise Q. (Annexes 1), j'ai repris le 12/01/2007 l'institut de beauté connu sous l'enseigne Athéna Institut (Annexes 2).Héritant de ce nom, j'ai créé mon entreprise individuelle (en nom propre) dont le nom commercial est Athéna Institut (Annexe 3).J'ai enregistré licitement le nom de domaine libre athena.fr le 20/03/2009 : l'attribution et la gestion des noms de domaine en «.fr » sont régies par le code des postes et des communications électroniques. L'article L. 45-1 de ce code prévoit que « le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande ».J'ai enregistré le nom de domaine « athena.fr » de bonne foi en respectant la charte de nommage de l'Afnic.Mon site Internet présente uniquement les services et produits de mon institut, copies d'écran (Annexe 4).Ces derniers ne sont aucunement similaires ou identiques à ceux correspondants aux classes de produits visés par l'enregistrement des marques ATHENA de la société EMINENCE. Il ne peut

donc pas y avoir de risques de confusion dans l'esprit du public et je ne porte pas atteinte au plaignant ni à son image. J'ai toujours souhaité conserver mon nom de domaine en l'exploitant pour mon entreprise. Mon institut est à l'image de la déesse Athéna. Sous l'ancienne propriétaire, l'enseigne de l'institut l'était déjà en reprenant les colonnes grecques (Annexe 5). Je l'ai modernisé en utilisant une écriture de style grecque pour rester dans le même symbolisme (Annexe 6).

Prise de position par rapport aux déclarations et aux allégations figurant dans la demande, y compris les moyens de défense indiquant les motifs pour lesquels le titulaire doit conserver le nom de domaine objet du litige:

Mon institut symbolise la féminité à l'image de la déesse Athéna. Dans la mythologie grecque, Athéna est la déesse de la sagesse, de la guerre et également patronne des artisans. Elle est connue de tous (décrite dans tous les dictionnaires et encyclopédies). La société EMINENCE n'a pas l'exclusivité de ce nom. Le 22/09/2010, EMINENCE via son cabinet Schmit-Chretien m'a menacé par courrier de contrefaçon (Annexe 7). Le 15/11/2010, en répondant par courrier (Annexe 8), j'ai clairement justifié mon intérêt légitime et démontré que j'agissais de bonne foi. Un an après, le 08/12/2011, Mr B., directeur général de la société, m'a relancé par courrier (Annexe 9) me demandant s'il était possible de trouver un accord à l'amiable s'excusant au passage de son premier courrier qui soi-disant ne reflétait pas ses intentions. De qui se moque-t-on ? Le fait qu'il entreprenne de racheter mon nom de domaine prouve qu'il avait conscience que je suis pleinement dans mes droits. Je n'ai pas répondu car j'ai toujours souhaité conserver mon nom de domaine en l'exploitant pour mon entreprise. En résumé, le requérant m'a soufflé le chaud et le froid afin de récupérer mon nom de domaine. Il sait pertinemment que je ne souhaite pas le vendre. Il sait également que je l'ai enregistré et que je l'exploite légalement et que je suis de bonne foi. Malgré tout, après plus de 2 ans, il ouvre une procédure Syreli. Je souhaite que le collègue reconnaisse mon droit à conserver le nom de domaine athena.fr. »

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,

A la suite de l'adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du code des postes et des communications électroniques, il sera fait référence au sein de la décision syreli aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <athena.fr> est identique à la marque française « ATHENA » n° 1285542 déposée le 3 octobre 1984 par le Requérant et régulièrement renouvelée.

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 a constaté que le nom de domaine <athena.fr> est identique à la marque française antérieure « ATHENA » n°1285542 déposée le 3 octobre 1984 par le Requérant et régulièrement renouvelée.

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

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 du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Au vu des pièces apportées par le Titulaire, le Collège a constaté que le nom de domaine <athena.fr> était utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence un fond de commerce de soins esthétiques et vente de produits de beauté connu sous l'enseigne « ATHENA INSTITUT ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Au vu des pièces, le Collège a constaté que :

- Le Requérant est propriétaire de la marque française « ATHENA » pour les classes 22, 23, 24, 25 et 26 couvrant les matières textiles, tissus, vêtements, dentelles et broderies ;
- Le Requérant a acquis une renommée incontestable sur sa marque ATHENA dans le domaine des sous-vêtements masculins ;
- Le Titulaire est propriétaire d'un institut de beauté sous l'enseigne « Institut de beauté Athena » qui propose des soins esthétiques et vend des produits de beauté, activités différentes de celles couvertes par la marque du Requérant ;
- Le Titulaire a repris l'enseigne « Institut de beauté Athena » lors de l'acquisition du fonds de commerce correspondant et l'a développé en lien avec la déesse grecque Athena.

En conséquence, le Collège a considéré que le Titulaire n'avait pas enregistré le nom de domaine <athena.fr> dans le but de profiter de la renommée d'un droit reconnu en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-43 du CPCE devenu R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <athena.fr> respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine < athena.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 4 février 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD

