



## DÉCISION DE L'AFNIC

**actufnac.fr**

**Demande n° FR-2012-00100**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société FNAC SA

Le Titulaire du nom de domaine : M. Assata D

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

Nom de domaine objet du litige : actufnac.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 décembre 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 11 décembre 2012

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 22 mai 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 Requéant.
- 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 31 mai 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 11 juin 2012.

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 2 juillet 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <actufnac.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Affidavit des marques détenues par la société FNAC SA ;
- Liste des noms de domaine détenus par la société FNAC SA ;
- Copie de l'extrait Kbis de la société FNAC SA immatriculée le 20 mai 2008 sous le numéro 775 661 390 au R.C.S de CRETEIL ;
- Copie de la page de garde du magazine mensuel gratuit ACTUFNAC (N°4 Mai 2011) ;
- Copie des échanges de courriers électroniques entre la société FNAC SA et le titulaire du nom de domaine <actufnac.fr> ;
- Page écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <actufnac.fr> ;
- Pages écran du site web [www4.fnac.com](http://www4.fnac.com) ;
- Pages écran du site web [www.fnac.com](http://www.fnac.com) ;
- Copie du résultat de la recherche sur la base Whois sur le nom de domaine <actufnac.fr> ;
- Copie du résultat de la recherche sur la base Whois sur le nom de domaine <actufnac.com>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :  
**[Citation complète de l'argumentation]**

« A) Intérêt à agir du requérant-

Le Requéant est une société française créée depuis 1954 sous le nom FNAC, notoirement

connue sur le territoire de l'hexagone ainsi qu'en atteste notamment son site internet accessible aux adresses URL suivantes : [www.fnac.fr](http://www.fnac.fr) et [www.fnac.com](http://www.fnac.com). Elle est spécialisée dans la commercialisation de produits culturels (livres, disques, DVD, CDROM, micro-informatique, photo, hifi, TV, Billeterie...). Cette société a son siège social basé en France et détient plusieurs magasins sous l'enseigne FNAC dans le monde entier, notamment en Europe (Espagne, au Portugal, en Belgique...). Le Requéran agit en tant que titulaire de droits antérieurs, au titre de sa dénomination sociale, de noms de domaine et de nombreuses marques internationales, communautaires et françaises sur le nom « FNAC » seul ou associé à un autre vocable. Le Requéran détient notamment des marques « FNAC » françaises (déposée le 05 avril 1977 dûment renouvelée sous le n°1392472, marque FNAC.COM n° 093694412 déposée le 27 novembre 2009 - en Annexe A figure le portefeuille des marques FNAC de la société FNAC dans le monde), communautaires ( marque FNAC n°000149708 déposée le 01 avril 1996, dûment renouvelée- Annexe A). Ces marques sont utilisées depuis plusieurs années et ont acquis une notoriété certaine, en particulier en France. Le Requéran est titulaire de plusieurs noms de domaine « FNAC » dans de très nombreuses extensions génériques et géographiques comme : [fnac.com](http://fnac.com), [fnac.net](http://fnac.net), [fnac.info](http://fnac.info), [fnac.biz](http://fnac.biz), [fnac.mobi](http://fnac.mobi).... Elle est aussi titulaire de noms de domaine associant FNAC à un préfixe ( [musicfnac.fr](http://musicfnac.fr), [labofnac.fr](http://labofnac.fr), [marathon-photo-fnac.fr](http://marathon-photo-fnac.fr), [tropheefnaconline.fr](http://tropheefnaconline.fr))- portefeuille des noms de domaine FNAC du Requéran en Annexe B.« FNAC » correspond aussi à la dénomination sociale du Requéran (extrait KBis joint en Annexe C). En conséquence, et compte-tenu de ses droits antérieurs, le Requéran dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux « [actufnac.fr](http://actufnac.fr) ».

Le nom de domaine « [actufnac.fr](http://actufnac.fr) » est similaire au point de prêter à confusion avec les droits antérieurs FNAC détenus par le Requéran Ce nom de domaine reprend à l'identique la marque FNAC du Requéran. L'adjonction du préfixe « actu » lequel est une abréviation usuelle et descriptive signifiant « actualités », n'est pas suffisante pour écarter un risque de confusion entre les deux noms de domaine concernés, à l'égard desquels le public pourra croire en une origine commune du fait de la reproduction de « FNAC » seul terme distinctif et dominant. C'est d'ailleurs en ce sens descriptif que le Requéran utilise sur son site Internet la terminologie ACTU FNAC pour informer l'Internaute des différentes manifestations événementielles : <http://www.fnac.com/Le-blogde-Actu-Fnac/cc173/w-4> et pour désigner un magazine (copie jointe en Annexe D).

B- Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas au nom du Défendeur. Dans son courriel du 27 janvier 2012, joint en Annexe E, le Défendeur ne revendique aucun droit sur ce nom mais se borne à indiquer qu'il avait été « saisi du fait que la dispose FNAC a créée un magazine (catalogue) de la fnac qui porte le nom [actufnac](http://actufnac.fr) » ; Le défendeur n'a pas d'intérêt légitime sur FNAC : Dans ses courriels (Annexe E), le Défendeur fait valoir en avril que « [actufnac.fr](http://actufnac.fr) n'aurait rien à voir avec la fnac ». Or, dans son courriel du 27 janvier 2012, il reconnaît précisément le contraire ; dans son courriel du 11 avril 2012, il déclare ne pas utiliser les 5 noms de domaine depuis leur achat. Le site internet du nom de domaine indique « Mouvement politique et citoyen Le site d'actualité de la FNAC ([actufnac](http://actufnac.fr)) est en construction : pour nous contacter veuillez appeler le 0033659063472 » (Annexe F).

Cette exploitation ne constitue ni une offre sérieuse de produits et/ou services ni un usage non commercial légitime ou loyal des droits antérieurs du Requéran. En conséquence, la seule exploitation du nom de domaine a manifestement un but spéculatif , soit par sa mise en vente sur [Godaddy.com](http://Godaddy.com) du nom de domaine , soit par la mise en ligne d'un site inactif qui a pour seul but de profiter de la notoriété de la marque FNAC du Requéran pour inviter les tiers à la contacter. Le Défendeur n'est pas autorisé par le Requéran à utiliser sa marque FNAC. Il n'y a pas de licence d'exploitation ni de quelque autorisation, ni de partenariat entre le Requéran et le Défendeur.

En conséquence, le défendeur, résident français, n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine « [actufnac.fr](http://actufnac.fr) » ni aucune autorisation d'utilisation de ce nom de domaine sur la marque FNAC qui jouit d'une renommée en France. Il n'exerce aucune activité réelle sous ce nom. C) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :Le Requéran est titulaire de nombreuses marques FNAC dans le monde et en France. Ces marques bénéficient d'une importante notoriété et jouissent d'une grande renommée du fait des importantes campagnes de communication développées par le Requéran sur sa marque depuis 1970

(dossier de notoriété de FNAC en Annexe G). Le site web [www.fnac.com](http://www.fnac.com) est disponible à partir de quelque pays que ce soit dans le monde (Annexe H -copie des premières pages du site). Les noms de domaine Fnac, comme [fnac.fr](http://fnac.fr), redirigent vers le site officiel de la société FNAC. Donc, le Défendeur ne pouvait ignorer la notoriété et le domaine d'activité du Requérant sous le nom FNAC leader en France dans son domaine d'activités, et ce d'autant que le Défendeur est résident en France (Annexe I) pays d'exploitation privilégié et d'origine du Requérant. La mauvaise foi du Défendeur résulte aussi de l'absence réelle d'exploitation du nom de domaine depuis sa réservation en décembre 2011 (Annexe F), de sa proposition de cession du nom de domaine au Requérant (cf. en Annexe E) et de son intention de mise en vente sur [Godaddy.com](http://Godaddy.com) (cf en Annexe E).

Le Défendeur avoue lui-même le caractère préjudiciable de sa réservation vis à vis du Requérant (cf. courriel du 27 janvier 2011), ce dernier indique « Je crois que c'est ce qui fonde la démarche de vouloir récupérer ce nom, car les informations qui seront disponible sur ce site peuvent être préjudiciable à la FNAC dont les clients peuvent chercher la catalogue à partir de son nom. [...] c'est pourquoi, en prenant en compte le préjudice que cela peut causer sur l'image de votre client, je lui propose de lui céder le nom de domaine contre une offre raisonnable ». Il est manifeste que la réservation du nom de domaine par le Défendeur est une réservation préjudiciable visant à profiter de la grande renommée acquise en France par la marque FNAC, en faisant croire que le nom de domaine est lié à la marque notoire FNAC et à en tirer un bénéfice financier dans le cadre de sa vente. Ainsi que cela apparait en Annexe F, le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi puisqu'il donne accès à une page blanche communiquant un numéro de téléphone portable invitant les internautes à le contacter. Il a donc été réservé dans le seul but de détourner les internautes du site officiel du Requérant et d'en tirer un bénéfice pécuniaire. A date, le nom de domaine est (Annexe F).

L'ensemble de ces éléments démontrent clairement l'absence d'une exploitation sérieuse et légitime du nom de domaine, ou à tout le moins pour tirer un profit financier de ce nom de domaine du fait de la notoriété de la marque FNAC. En effet, et comme le reconnaît justement le Défendeur, celui-ci ne pouvait ignorer la notoriété du Requérant sur ses marques FNAC dans son domaine d'activité. De plus, le Défendeur soutenait dans son courriel du 27 janvier 2012 qu'il n'avait jamais utilisé ce nom de domaine. Or, force est de constater que les manoeuvres utilisées par le défendeur (vente au Requérant, numéro de téléphone portable sur « [actufnac.fr](http://actufnac.fr) ») sont autant d'éléments prouvant la mauvaise foi du défendeur.

Toutes ces manoeuvres n'avaient pour but que de tirer indûment profit de la notoriété de la marque FNAC, mondialement connue par le public, dans un but spéculatif et financier.

La grande notoriété de la marque FNAC montre clairement que le Défendeur a enregistré le nom de domaine [actufnac.fr](http://actufnac.fr) en toute connaissance de cause, en cherchant à moyenniser sa vente auprès de la société FNAC, la plus légitime à en être titulaire, ainsi qu'il en ressort dans ses différentes correspondances jointes en Annexe E. Sa mauvaise foi est d'autant plus manifeste qu'il en profite pour augmenter de façon très importante son offre de prix de rachat, qui initialement était de 8600 € pour les 5 noms de domaine (cf son courriel du 11 avril 2012) à un prix de 8600 USD par nom de domaine dès le lendemain (cf sa correspondance du 12 avril 2012). Nous attirons enfin votre attention sur le fait que le Défendeur a aussi réservé quatre autres noms de domaines avec le radical « [actufnac](http://actufnac) » en .com, .info, .net et .mobi.

(Annexe J). Ces faits ne peuvent être fortuits et traduisent la connaissance de l'activité du Requérant et la volonté de lui nuire. De tels comportements témoignent de la mauvaise foi flagrante du Défendeur. Il peut être déduit que la réelle intention du Défendeur était de profiter de cette réservation et d'un usage dans un but financier, ce qui reflète sa mauvaise foi.

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que le Défendeur reprend la marque notoire du Requérant en y associant un préfixe qui le rend similaire au point de prêter à confusion avec les droits antérieurs du requérant, et ce, sans intérêt légitime, et a fait une réservation et un usage de ce nom de domaine de mauvaise foi, dans le seul but d'en tirer un profit financier.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 11 juin 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie de la carte d'identité de M. Assata D.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

*[Citation complète de l'argumentation]*

«Le requérant nous a saisi pour nous faire cas de sa volonté d'avoir notre nom de domaine dans son patrimoine, car il venait de lancer un magazine dénommé actufnac. Nous avons refusé sa demande en l'informant qu'actufnac n'avait rien à avoir avec la FNAC. Cependant sensible à son argumentation nous avons suspendu toute activité sur notre site en attendant que le requérant entende notre argumentaire. Finalement nous en sommes arrivés à un accord amiable ou le requérant était supposé nous faire une proposition de rachat de nos noms. Le requérant, nous a proposé de nous le racheter au prix d'achat, en assortissant sa proposition de menaces. Chantage auquel nous avons refusé de céder en lui rappelant qu'Actufnac n'a rien à avoir avec la FNAC et que nous serions surpris de voir une autorité nous exiger la remise de notre nom de domaine à la FNAC, dans un pays démocratique..»

## **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,

Le Collège a évalué :

### **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 <actufnac.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requéant, la société FNAC SA ;
- Aux marques de la société FNAC SA et notamment à la marque française « FNAC » n° n°1392472 déposée le 05 avril 1977 et dûment renouvelée depuis ;
- Aux noms de domaine de la société FNAC SA et notamment aux noms de domaine <fnac.com>, <fnac.net>, <fnac.biz>.

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 Requéant, la société FNAC SA, est titulaire de nombreuses marques antérieures comportant le terme « FNAC » et notamment la marque française « FNAC » déposée le 05 avril 1977 à l'INPI sous le n°1392472 et dûment renouvelée depuis.

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

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'intérêt légitime :

Le Collège a constaté que le Titulaire bien qu'ayant répondu à la demande, ne donne pas d'explication sur l'usage qu'il comptait faire du nom de domaine <actufnac.fr> et ne démontre pas qu'il l'exploitait effectivement.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- le Requérant, la société FNAC SA est titulaire de nombreuses marques comprenant le terme « FNAC » et notamment de la marque française n°1392472 déposée le 05 avril 1977 et dûment renouvelée depuis. Ces marques sont exploitées notamment sur le territoire français à titre d'enseigne de ses grands magasins et pour des services de vente de produits culturels ;
- Le Titulaire indique qu'à sa connaissance, le terme « Actufnac » n'avait pas de lien avec la marque « FNAC ». Cependant, à la suite de la mise en demeure du Requérant le Titulaire indique avoir suspendu l'activité de son site internet reconnaissant qu'il puisse y avoir une certaine confusion.
- La page écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <actufnac.fr> qui indique que « Le site d'actualité de la FNAC (actufnac) est en construction », ne comporte pas de mention indiquant que le site est distinct du site de la Sté FNAC, ce qui est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
- le Titulaire propose à la vente, plusieurs noms de domaine comportant le terme « actufnac » et notamment le nom de domaine <actufnac.fr> pour un prix unitaire de 8600 euros. Alors que les échanges de courrier ont démarré avec le Requérant, le Titulaire informe ce dernier qu'il vient de charger la société GoDaddy de vendre ses noms de domaine.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <actufnac.fr> dans le but de profiter de la renommée de la marque « FNAC » 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. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine < actufnac.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

#### **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine < actufnac.fr > au profit du Requérant.

#### **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 2 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT