



DÉCISION DE L'AFNIC

management.fr

Demande n° FR-2013-00346

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PRISMA MEDIA

Le Titulaire du nom de domaine : La société OCEAN PARTNER CONSULTING

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : management.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 mars 2013

Date d'anniversaire du nom de domaine : 28 mars 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 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 8 avril 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 avril 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 6 mai 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Copie d'écran du site internet www.prismapub.com/management ;
- Copie des résultats fournis par le moteur de recherche Google suite à la requête « Management » ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française déposée en couleur « Management » enregistrée le 21 avril 2004 sous le numéro 04 3 287 937 et sous les classes 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 38 ; 41 et 42 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 ;
- Certificat de renouvellement, daté du 6 avril 2009, de la marque française « MANAGEMENT » enregistrée le 24 septembre 1999 sous le numéro 99 815 094 et sous les classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 et 41 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 ;
- Certificat de renouvellement, daté du 9 juillet 2004, de la marque française « MANAGEMENT » enregistrée le 10 novembre 1994 sous le numéro 94 544 132 et sous les classes 9 ; 16 et 41 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 ;
- Copie du courriel envoyé par l'Afnic le 8 février 2013 au Requérant l'informant que l'opération de transmission du nom de domaine <management.fr> est abandonnée ;
- Copie du courriel envoyé par l'Afnic le 23 janvier 2013 au Requérant l'informant de la demande de transmission du nom de domaine <management.fr> vers OCEAN PARTNER CONSULTING ;
- Notice complète de la marque française « Management » enregistrée le 21 avril 2004 sous le numéro 3287937 et sous les classes 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 38 ; 41 et 42 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 ;
- Notice complète de la marque française « MANAGEMENT » enregistrée le 10 novembre 1994 sous le numéro 94544132 et sous les classes 9 ; 16 et 41 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française de couleur bleue (Pantone 280 C) « Capital » enregistrée le 20 mars 1998 sous le numéro 98723957 et sous les classes 16 ; 35 ; 38

et 41 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 et dûment renouvelée ;

- Notice complète de la marque française de couleur bleue (Pantone 280 C) « Capital » enregistrée le 1^{er} août 2001 sous le numéro 3114645 et sous les classes 35 ; 38 ; 40 ; 41 ; 42 et 45 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « CAPITAL » enregistrée le 3 décembre 1990 sous le numéro 1739212 et sous les classes 16 ; 35 et 38 par PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA le 16 avril 2012 et dûment renouvelée ;
- Mandat donné par la société PRISMA PRESSE à la société VEEPEE pour la procédure SYRELI.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le 28 mars 2013, la société VEEPEE a ouvert un dossier (dossier n°FR-2013-00346) suite à la demande de transmission du nom de domaine « management.fr » de la société OCEAN PARTNER CONSULTING.

Cette dernière a en effet sollicité à deux reprises, dont la première fois le 23 janvier 2013 (pièce 2), la transmission de ce nom de domaine, appartenant à la société PRISMA PRESSE devenue PRISMA MEDIA dont la société VeePee gère les noms de domaine depuis 2007.

Lors de la première demande de la société OCEAN PARTNER CONSULTING, la société VEEPEE n'a pas accepté la transmission du nom, notre cliente ne souhaitant pas se séparer dudit nom de domaine.

La société OCEAN PARTNER CONSULTING a réitéré sa demande deux mois après. Suite à une erreur de clic, notre société a malencontreusement accepté cette transmission. Une procédure Syreli a été ouverte dans les heures ayant suivi cette erreur.

L'intention de la société VeePee n'était pas d'accepter cette demande ainsi que le démontre le premier refus. Il convient en outre de souligner que la société VeePee n'a pas bénéficié des termes de l'article 1369-5 du code civil qui instaure le principe du double clic, permettant ainsi au destinataire de l'offre d'avoir la possibilité de vérifier le détail de sa commande. Le consentement de la société VeePee est dès lors entaché d'erreur, il y a lieu d'annuler cette transmission.

Par ailleurs, il s'avère que cette transmission est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

En effet, la société PRISMA PRESSE au nom et pour le compte de qui nous agissons, est devenue PRISMA MEDIA en 2012 pour illustrer son développement sur internet. C'est un acteur majeur des médias et la société édite notamment le magazine Management qui se veut la marque de référence des dirigeants et entrepreneurs sur les questions de développement personnel, solutions professionnelles et gestion de carrière (pièce 3).

A ce titre, elle est titulaire de nombreuses marques ayant fait l'objet de plusieurs enregistrements :

- « MANAGEMENT » déposée le 10/11/1994 sous le n° 94 544 132 notamment en classe 16 ;
- « MANAGEMENT » déposée le 21/04/2004 sous le n°3287 937 notamment en classes 16 et 38 ;
- « CAPITAL » déposée le 20/03/1998 sous le n° 98 723 957 notamment en classes 16 et 38 ;
- « CAPITAL » déposée le 04/09/2000 sous le n° 1 739 212 notamment en classes 16 et 38 ;
- « CAPITAL » déposée le 01/08/2001 sous le n° 3 11 46 45 notamment en classe 38.

Le nom de domaine « management.fr » renvoie au site www.capital.fr/carriere-management et bénéficie d'une renommée certaine. On pourra notamment constater que sur Internet, en entrant « management » dans le moteur de recherche Google, le 2e site référencé est celui de capital.fr/carriere-management (voir pièce n°5).

Il est clair que la société OCEAN PARTNER CONSULTING a souhaité bénéficier de la renommée de ce nom de domaine, ce que démontre son insistance à vouloir être titulaire dudit nom.

Aussi, conformément à l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que l'enregistrement ou le renouvellement de nom de domaine peut être refusé en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la société VeePee sollicite l'annulation de la transmission du nom de domaine « management.fr ».

La société OCEAN PARTNER CONSULTING a pour l'heure accepté provisoirement de rediriger management.fr vers une page présentant la nouvelle offre de formation de cette société puis de rediriger sur capital.fr en attendant la redirection vers leur site peopleandperformance.fr dès son ouverture officielle.

Cette redirection provisoire n'est pas suffisante pour la société VEEPEE puisque l'utilisation de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de sa cliente, la société PRISMA MEDIA.

La société OCEAN PARTNER CONSULTING, en insistant sur sa demande de transmission du nom de domaine « management.fr » alors même que le management n'est pas le seul service qu'elle propose et qu'elle souhaite à terme la redirection de management.fr sur son site peopleandperformance.fr souligne le fait qu'elle ne dispose d'aucun intérêt légitime et démontre qu'elle souhaite bénéficier de la renommée de cette marque.».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 avril 2013.

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

- Extrait Kbis de la société OCEAN PARTNER CONSULTING immatriculée le 15 juin 2007 sous le numéro 498 505 635 au R.C.S. de Nantes ;
- Détails du nom de domaine <management.fr> fournis par le bureau d'enregistrement OVH ;
- Document de présentation de la formation dispensée par OCEAN PARTNER CONSULTING en matière de management « Top Management » ;
- Document de présentation de la formation dispensée par OCEAN PARTNER CONSULTING en matière de management « Le Manager Contemporain » ;
- Document de présentation de la formation dispensée par OCEAN PARTNER CONSULTING en matière de management « The Contemporary Manager » ;
- Courriel de la société IFADEO contenant une offre de téléprospection ;
- Echanges de courriels entre les Parties essayant de trouver un arrangement ;
- Lettre recommandée du Cabinet AXLO à la société VEEPEE du 9 avril 2013 ;
- Lettre recommandée de la société VEEPEE au Cabinet AXLO du 15 avril 2013 l'informant de la demande d'annulation de la transmission du nom de domaine envoyée à l'Afnic ;
- Document de présentation relatif aux offres PEOPLE AND PERFORMANCE en matière de management ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Titulaire, à savoir :
 - <ocean-partner.com> enregistré le 24 mai 2007 ;
 - <le-manager-contemporain.fr> enregistré le 23 janvier 2013 ;
 - <formation-management-nantes.fr> enregistré le 12 avril 2013.
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <peopleandperformance.fr> enregistré le 20 novembre 2012 par la société POUJOL.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A la suite de la requête de la société VEEPEE agissant pour le compte de la société PRISMA PRESSE.

Sur le rappel des faits

La société OCEAN PARTNER CONSULTING, constituée par acte en date du 15 juin 2007, a pour gérant Monsieur Eric J. qui développe au sein de cette structure une activité de formation professionnelle liée au management et au coaching (voir pièce 1 : K-bis).

Fin 2012 et début 2013, et afin d'accroître son activité, Monsieur J. a entrepris deux démarches conjointes :

Il s'est rapproché d'autres sociétés proposant les mêmes prestations pour constituer un réseau international dénommé PEOPLE AND PERFORMANCE ;

Il a mis en place des offres inter-entreprises au sein de sa structure.

Pour s'assurer du succès de ces nouveaux axes, la société OCEAN PARTNER CONSULTING a, dans une logique de référencement, recherché des noms de domaine en lien avec les activités développées.

Elle a ainsi procédé à l'acquisition des noms de domaine :

« le-manager-contemporain.fr » le 23 janvier 2013 (pièce 13) ;

« management.fr » le 28 mars 2013 (pièce 2) ;

« formation-management-nantes.fr » le 12 avril 2013 (pièce 13).

De son côté, la société Croissance Conseil, intervenant au sein de la plateforme PEOPLE AND PERFORMANCE a acquis les noms de domaine : « peopleandperformance.fr » et « peopleandperformance.net ».

Outre ces acquisitions, la société OCEAN PARTNER CONSULTING a formalisé des formations résumées dans ses offres et plaquettes mises en ligne, et notamment :

Top management (pièce 3) ;

Le Manager Contemporain (pièce 4) ;

The Contemporary Manager (pièce 5)...

Parallèlement, un programme de téléprospection a également été réservé, et après une réunion de travail tenue en février 2013, une proposition de téléprospection a été présentée par la société IFADEO et TEMA le 12 mars 2013 (pièce 6).

C'est donc dans ce contexte général de développement de l'activité management et coaching que la société OCEAN PARTNER CONSULTING a procédé à l'acquisition le 28 mars 2013 du nom de domaine « management.fr », aujourd'hui contestée.

Un mail a été adressé le 29 mars 2013 par Monsieur G. (société VEEPEE) contestant le transfert opéré et sollicitant la redirection vers le site « capital.fr » (pièce 7).

Dans une réponse du même jour à l'attention de VEEPEE (pièce 8), Monsieur Eric J. a expliqué son acquisition de bonne foi, les raisons de cette acquisition liée à sa volonté légitime de développement.

Il écrivait notamment :

« Comme vous l'avez compris nous avons acheté en toute bonne foi, via notre prestataire OVH, le nom de domaine management.fr qui était affiché comme transférable et pour lequel votre société a accepté de céder ses droits. Il s'avère que le site www.management.fr a été abandonné par votre client de longue date et n'est plus utilisé.

C'est une opportunité importante pour notre société et nos partenaires en France et à l'étranger

regroupés sous la plateforme People&Performance. Nous avons récemment acquis différents noms de domaine cohérents avec notre projet de Formation Management sur toute la France (peopleandperformance.fr, le-manager-contemporain.fr..) et d'autres sont en cours d'acquisition.

Le nom de domaine management.fr devrait nous aider à acquérir une légitimité et une visibilité pour nos programmes de formation au management en France. Ce projet est dans sa phase de finalisation (brochures, site internet, commercialisation) et sera accompagné pour son lancement de diverses actions de communication et de télémarketing. »

Et terminant en précisant :

« vous avez compris que nous ne sommes pas vendeurs de ce nom de domaine nouvellement acquis ».

A la suite de ces échanges, la société VEEPEE a cru devoir adresser un courrier recommandé le 3 avril 2013 (pièce 9) prétextant d'une erreur et de la titularité des marques « management » pour demander la retransmission du nom de domaine.

Il a été répondu par le Conseil de la société OCEAN PARTNER CONSULTING dès le 9 avril 2013 (pièce 10) que cette dernière n'était pas vendeuse du nom de domaine valablement acquis.

Dans une réponse en date du 15 avril 2013, la société VEEPEE prenait acte que la redirection était maintenue jusqu'à la finalisation du plan de communication relatif aux nouvelles offres, sauf respect d'un délai de prévenance et qu'elle restait disposée pour trouver une solution amiable à cette affaire (pièce 11).

Il sera ci-après répondu à l'argumentaire de la société VEEPEE en abordant les points suivants :

Sur l'absence d'atteinte aux droits des marques « Management » ;

Sur l'intérêt légitime de la société OCEAN PARTNER CONSULTING à détenir le nom de domaine « management.fr » ;

Sur la bonne foi de la société OCEAN PARTNER CONSULTING.

2. Sur l'absence d'atteinte aux droits des marques « Management »

1. Sur la distinctivité des marques « Management »

a/ Sur les marques semi-figuratives « Management »

La société PRISMA MEDIA considère que la réservation du nom de domaine « management.fr » par OCEAN PARTNER constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qu'elle détient sur la marque française semi-figurative « Management » N°3287937 enregistrée le 21 avril 2004 et sur la marque française semi-figurative « Management » N°99815094 enregistrée le 24 septembre 1999.

Les marques « Management » susvisées dont est titulaire la société PRISMA MEDIA, sont des marques semi-figuratives déposées :

- pour la marque N°3287937 en lettres rouges (pantone 186) pour les éléments figuratifs 29.02.00 ; 37.01.13 et pour les produits et services des classes 9 ;16 ;28 ;35 ;38 ;41 et 42 tels que définis dans l'enregistrement

- pour la marque N°99815094 en lettres blanches sur fond rouge (pantone 485C) pour les éléments figuratifs 26.04.02 ; 26.04.22 et pour les produits et services des classes 9 ;16 ;35 ;36 et 38 tels que définis dans l'enregistrement.

Une marque semi- figurative est une marque dite complexe, associant un terme verbal et un élément figuratif.

Le terme management est un terme du langage courant. Nom commun masculin emprunté à la langue anglaise, il est défini dans le Grand Robert de la langue française 2001 comme désignant l'« ensemble des techniques d'organisation et de gestion d'une affaire, d'une entreprise ».

Le terme management est donc nécessaire pour désigner les activités de gestion et d'organisation des affaires ainsi que les activités s'y rapportant, notamment la formation professionnelle et, à ce titre, n'est pas appropriable.

Dans la marque revendiquée, le terme management est employé dans son sens usuel pour désigner un magazine traitant des questions relatives au management.

Ce terme usuel est donc descriptif pour désigner des produits et services se rapportant au management tels que visés dans l'enregistrement des marques invoquées de telle sorte que, pris isolément, il ne saurait, conformément aux dispositions de l'article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, constituer une marque distinctive pour désigner ces produits ou services.

La société PRISMA MEDIA ne peut nullement prétendre faire du terme management un usage exclusif pour désigner des activités liées au management, ce terme étant couramment employé dans la vie des affaires pour décrire les activités de management ou liées au management.

En interrogeant la base marques INPI, on peut ainsi constater que 3415 marques comportent le terme management pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque « Management » dont est titulaire la société PRISMA MEDIA.

Ce terme est par ailleurs couramment employé à titre de dénomination sociale, nom commercial, ou enseigne par les entreprises. En interrogeant la base societe.com, il apparaît par exemple que 8032 établissements sont enregistrés en France sous un nom comportant le terme management.

Le terme management est également utilisé dans le titre de nombreuses publications concurrentes du magazine « Management » édité par la société PRISMA MEDIA.

Notamment :

- revue Management & Avenir (revue généraliste de référence en gestion / site internet : www.managementetavenir.net/)
- revue Management & Sciences Sociales (revue semestrielle scientifique à comité scientifique).
- revue Economie et Management (revue à destination des enseignants et formateurs des établissements professionnels et technologiques du secteur tertiaire/ <http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/accueil.asp>)
- revue RIMH/ Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme (revue académique de recherche sur le management des organisations et l'humanisme/ <http://www.rimhe.com>)
- revue M@n@gement (revue officielle de l'Association Internationale de Management Stratégique / revue électronique disponible sur le site internet : www.management-aims.com)

- revue Management Revue (revue internationale des études de management / www.management-revue.org)

Devant cette profusion, et afin de se distinguer, la société PRISMA MEDIA fait d'ailleurs usage du terme « Management » accolé aux termes « Le magazine ». Cf par exemple le référencement du site officiel du magazine: « Management – Le magazine – Capital.fr » ou encore l'adresse du site : www.capital.fr/le-magazine/management ; ou encore sur Wikipédia : Management (magazine).

La distinctivité de la marque semi-figurative « Management » ne repose donc en aucun cas sur le terme verbal management mais sur la combinaison de ce terme avec le graphisme déposé (typographie et couleur spécifiques précisées dans l'enregistrement). Seule l'adjonction de cet élément visuel est de nature à conférer à la marque « Management » une distinctivité destinée à lui faire acquérir l'autonomie nécessaire pour assurer la désignation des produits et services visés dans les enregistrements.

En conséquence, l'usage de l'élément verbal management pour désigner des activités liées au management ne contrevient pas aux droits de propriété intellectuelle dont la société PRISMA MEDIA est titulaire sur la marque Management. Seul un usage de la combinaison de ce terme avec les éléments visuels enregistrés pourrait caractériser une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de la marque.

Le droit des marques ne peut en effet en aucun cas faire obstacle à l'utilisation par toute personne d'un terme nécessaire et descriptif pour désigner les activités auxquelles il se rapporte.

L'usage par OCEAN PARTNER du terme management pour désigner des activités de formation en matière de management ne contrevient donc aucunement aux droits de propriété intellectuelle de la société PRISMA MEDIA.

b/ Sur la marque nominale « management »

La société PRISMA MEDIA considère que la réservation du nom de domaine « management.fr » par OCEAN PARTNER constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qu'elle détient sur la marque française nominale « management » N°94544132 enregistrée le 10 Novembre 1994 pour les produits et services suivants en classes 9 ; 16 et 41 : « Bandes vidéo non enregistrées, catalogues, affiches, photographies, montage de programmes radiophoniques et de télévision. »

Outre le fait que, comme exposé plus haut pour les marques semi-figuratives, cette marque est dépourvue de distinctivité pour désigner des produits ou services en lien avec les activités de management, l'article L713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle limite le droit privatif de la société PRISMA MEDIA aux produits et services expressément désignés dans l'enregistrement.

Le droit sur la marque n'est pas un droit absolu mais un droit relatif limité par le principe de spécialité et par sa finalité qui est de garantir au consommateur la provenance d'un produit ou d'un service.

La société OCEAN PARTNER ne propose en aucune manière au public de bandes vidéo non enregistrées, catalogues, affiches, photographies, montage de programmes radiophoniques ou de télévision, mais des activités de formation et d'accompagnement des entreprises en lien avec le management. Ces activités ne peuvent en aucun cas être considérées comme des produits ou services identiques ou similaires avec les produits et services visés dans

l'enregistrement de la marque nominale.

La société PRISMA MEDIA ne saurait par conséquent invoquer ses droits sur la marque nominale « management » N°94544132 pour prétendre à un droit privatif sur le terme « management » étendu au-delà des produits ou services visés dans l'enregistrement de nature à interdire aux tiers d'utiliser ce terme pour désigner d'autres activités.

Le droit que la société PRISMA MEDIA détient sur la marque nominale « management » N°94544132 ne saurait donc avoir pour effet de lui permettre de s'opposer à l'usage, par des tiers, du terme « management » employé dans son sens usuel.

2. Sur la renommée de la marque

La marque de renommée définie à l'article L713-5 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle est celle bénéficiant d'une notoriété telle qu'elle est protégée, au besoin, au-delà du principe de spécialité posé par l'article L713-1 du Code de Propriété Intellectuelle, qui ne reconnaît au titulaire d'une marque un droit privatif sur l'usage de cette marque que pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement.

En application de la jurisprudence française et communautaire constante en la matière, « La marque renommée au sens de l'article L713-5 alinéa 1 est une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne. » Pour l'appréciation de la renommée, les juges tiennent compte d'un certain nombre d'indices et notamment de la part de marché occupée par la marque, de l'intensité de son exploitation, de son étendue géographique, de la durée de son usage et de l'importance des investissements de son titulaire (voir notamment Paris 18 Mai 2001, « Chaumet », PIBD 2001 III p756) ainsi que de la proportion du public intéressé qui identifie le produit comme provenant de l'entreprise titulaire de la marque.

Or la société PRISMA MEDIA se contente de fournir à l'appui de sa prétention une capture d'écran de recherche sur Google, ce qui, compte tenu des critères de référencement sur Google, est inopérant et ne saurait en aucun cas établir la renommée de la marque.

Par conséquent, la renommée des marques « management » N°94544132, « Management » N°3287937 et « Management » N°99815094 n'est pas établie.

Ainsi, à titre subsidiaire et quand bien même les marques semi-figuratives et/ou nominale revendiquées seraient considérées comme distinctives, PRISMA MEDIA ne pourrait en aucun cas se prévaloir d'une protection étendue dérogeant au principe de spécialité.

3. Sur le risque de confusion

A titre subsidiaire et quand bien même les marques semi-figuratives et/ou nominale revendiquées seraient considérées comme distinctives, la société PRISMA MEDIA ne saurait invoquer une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle en l'absence de risque de confusion susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services.

En effet, aux termes de l'article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Selon une jurisprudence française et communautaire constante, pour l'appréciation du risque de confusion, il importe de prendre en compte le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque antérieure en fonction des produits pour la désignation desquels elle a été enregistrée (voir notamment en ce sens Paris, 2 Octobre 2009 : PIBD 2009 III. 1548).

Or, selon la jurisprudence (voir notamment Paris, Pôle 5, 14 Décembre 2012, N°12/03442), dans la mesure où le terme management est descriptif, et les marques semi-figuratives « Management » ainsi que la marque nominale « management » au mieux faiblement distinctives, l'usage par OCEAN PARTNER du terme management pour désigner des activités de formation en matière de management n'est aucun cas susceptible de faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public de nature à caractériser une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PRISMA MEDIA.

De surcroît, les activités de PRISMA MEDIA et de la société OCEAN PARTNER sont différentes. PRISMA MEDIA est un groupe de presse, exploitant des titres de presse. La société OCEAN PARTNER a pour objet d'accompagner les entreprises afin de développer leurs compétences de management, d'améliorer leurs comportements commerciaux, de déployer leur projet d'entreprise, de créer de vraies équipes performantes ou prévenir les risques psychosociaux et ce, à travers des sessions de formation interentreprises.

Ces formations peuvent être organisées par OCEAN PARTNER seule ou en partenariat avec d'autres entreprises (voir notamment le nouveau partenariat OCEAN PARTNER/CROISSANCE CONSEIL/KALEIDO SPORT & MANAGEMENT relatif à trois formations en management). Ces activités sont clairement décrites sur le site internet de la société OCEAN PARTNER, www.ocean-partner.com.

Le nom de domaine « manager.fr » a été acquis par la société OCEAN PARTNER dans une seule logique de référencement, dans le cadre du développement de son activité, et notamment du lancement des nouvelles offres de formation relatives au management, lequel s'accompagne d'un plan de communication important.

La société OCEAN PARTNER ne conçoit, n'édite, ne distribue ni ne propose au public d'aucune manière que ce soit, aucun magazine, titre de presse, ou autre publication.

Sur le site www.ocean-partner.com il n'est par ailleurs jamais fait référence aux publications du groupe PRISMA MEDIA.

D'autre part, la société PRISMA MEDIA n'utilise pas le terme « management » à titre d'enseigne commerciale, mais seulement pour désigner l'une de ses publications. Or, pour cette utilisation, la société PRISMA MEDIA n'utilise jamais le terme « management » seul mais toujours associé aux marques semi-figuratives « Management » N°3287937 et N°99815094.

Le nom de domaine « management.fr » n'était d'ailleurs plus utilisé par la société PRISMA MEDIA que pour une redirection vers le site www.capital.fr sur lequel figure, entre autres publications, les offres relatives à la publication « Management ».

Par ailleurs, le terme « management » est, comme exposé en 1/ ci-dessus, couramment utilisé par les tiers, notamment à titre de dénomination sociale ou dans le titre de nombreuses publications.

Le public pertinent n'associe donc pas le terme « management », pris isolément, à la société PRISMA MEDIA, ni à la publication concernée.

Qui plus est, la société PRISMA MEDIA n'apporte aucunement la preuve de la renommée de la marque, de telle sorte qu'il n'est pas même pas établi que le public, et notamment le public concerné par les activités de la société OCEAN PARTNER, soit familier du signe utilisé et établisse nécessairement un lien entre les marques semi-figuratives susvisées et l'entreprise PRISMA MEDIA.

Il n'existe par conséquent aucun risque de confusion dans l'esprit du public du fait de l'usage par la société OCEAN PARTNER du nom de domaine « management.fr ».

3. Sur l'intérêt légitime de la société OCEAN PARTNER CONSULTING à détenir le nom de domaine « management.fr » ;

Il ressort des pièces communiquées que la société OCEAN PARTNER CONSULTING dispose d'un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine « management.fr ».

Monsieur Eric J. assure depuis des années des formations dans le domaine du management des cadres dirigeants avec des clients tels que Fleury Michon, Groupe COLAS, Spie Batignolles, Laboratoire Bayer, Laboratoire Ipsen, Groupe ROYER, Karl Zeiss Vision, Informatique Banque Populaire, EDF, Virgin Mobile, Vinci Energies ...

La transmission des formations proposées par la société OCEAN PARTNER CONSULTING d'une part et par le réseau PEOPLE AND PERFORMANCE d'autre part (pièce 12) démontre encore l'avantage certain dont dispose le concluant à détenir ce nom de domaine, qui lui permet ainsi de bénéficier d'un référencement optimal en lien direct avec son activité

Le requérant ne peut contester que ce sont bien les activités liées au management de la société OCEAN PARTNER CONSULTING qui justifient sa détention de ce nom de domaine !

Il ne nous appartient pas de prouver que la société PRISMA ne détient pas un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine « management.fr », mais il est utile de relever qu'elle ne sert pas du terme « management » à titre d'enseigne commerciale.

Il est d'ailleurs révélateur que le nom de domaine revendiqué ne soit en réalité utilisé que pour une redirection vers le site « www.capital.fr ».

4. Sur la bonne foi de la société OCEAN PARTNER CONSULTING

L'acquisition par la société OCEAN PARTNER CONSULTING

Le nom de domaine « management.fr » apparaissait comme « transférable » - ainsi que l'a relevé dans ses premiers mails Monsieur J. - sans que cet état ne soit contesté par la société VEEPEE.

Pour autant, c'est bien en accord avec le titulaire de ce nom de domaine (ou son représentant) que la société OCEAN PARTNER CONSULTING a valablement acquis ledit nom de domaine, via le Registrar OVH.

Il est vrai qu'une première demande avait été faite au début de l'année et qu'elle avait été refusée par le titulaire via son mandataire en février 2013.

Cette demande a été réitérée dans le cadre de la prospection diligentée par la société OCEAN PARTNER CONSULTING pour l'acquisition de noms de domaine liés à son activité, le nom de domaine management.fr apparaissant à nouveau comme transférable via le Registrar OVH.

Cela démontre la volonté renouvelée de cette société de promouvoir ses nouvelles offres en matière de management.

En qualité de non professionnel de ce secteur, la société OCEAN PARTNER CONSULTING ne pouvait s'imaginer de près ou de loin que le titulaire du nom de domaine ou son mandataire professionnel ne voulait pas légitimement céder ledit nom et ce via le Registrar OVH.

La cession par VEEPEE

En qualité de professionnel de la vente, de l'acquisition et de la gestion de noms de domaine, la société VEEPEE ne pouvait commettre, ce qu'elle voudrait faire qualifier aujourd'hui, de simple erreur.

En effet, si la société VEEPEE ne voulait réellement pas vendre ce nom de domaine, elle aurait dû – constatant dès février 2013 l'intérêt d'un tiers pour ce nom de domaine - mettre en place une procédure de vigilance appropriée, qui aurait interdit tout transfert ou qui, à tout le moins, aurait pu l'avertir préalablement.

Avec un aplomb certain la société VEEPEE soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié des dispositions de l'article 1369-5 du code civil.

Faut-il rappeler à ce professionnel, que l'offrant était la société VEEPEE et non la société OCEAN PARTNER CONSULTING et que ces dispositions protectrices bénéficient à l'acquéreur d'un bien ou d'une prestation là où un double clic est requis afin de confirmer la commande (liée à un achat) et le paiement correspondant !

De surcroît, comme ne peut l'ignorer la société VEEPEE, ces dispositions peuvent être écartées pour des opérations entre professionnels.

Cet argument dénué de sérieux sera encore écarté.

La société OCEAN PARTNER CONSULTING est donc fondée à s'appuyer sur les dispositions visant à assurer la confiance dans l'économie numérique pour demander à ce que l'acquisition du nom de domaine soit confirmée. »

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 <management.fr> est identique :

- À la marque française déposée en couleurs « Management » enregistrée le 21 avril 2004 sous le numéro 04 3 287 937 par le Requéant sous les classes 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 38 ; 41 et 42 ;
- À la marque française « MANAGEMENT » enregistrée le 24 septembre 1999 sous le numéro 99 815 094 par le Requéant sous les classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 et 41 ;
- À la marque française « Management » enregistrée le 21 avril 2004 sous le numéro 3287937 par le Requéant sous les classes 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 38 ; 41 et 42 ;
- À la marque française « MANAGEMENT » enregistrée le 10 novembre 1994 sous le numéro 94544132 par le Requéant sous les classes 9 ; 16 et 41 et dûment renouvelée.

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 <management.fr> est identique aux marques antérieures du Requéant et notamment :

- La marque française déposée en couleurs « Management » enregistrée le 21 avril 2004 sous le numéro 04 3 287 937 sous les classes 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 38 ; 41 et 42 ;
- La marque française « MANAGEMENT » enregistrée le 24 septembre 1999 sous le numéro 99 815 094 sous les classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 et 41 ;
- La marque française « Management » enregistrée le 21 avril 2004 sous le numéro 3287937 sous les classes 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 38 ; 41 et 42 ;
- La marque française « MANAGEMENT » enregistrée le 10 novembre 1994 sous le numéro 94544132 sous les classes 9 ; 16 et 41 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <management.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PRISMA MEDIA.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 que le Titulaire :

- Présente une offre de formation dans le domaine du management au travers de plaquettes publicitaires non datées ;
- Détient des noms de domaine en relation avec l'activité de management et notamment :
 - o le nom de domaine <le-manager-contemporain.fr> enregistré le 23 janvier 2013 ;
 - o le nom de domaine <formation-management-nantes.fr> enregistré le 12 avril 2013 ;
- Souhaite utiliser le nom de domaine <management.fr> pour rediriger vers un site internet www.peopleandperformance.fr dès son ouverture officielle.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire du nom de domaine exerce son activité dans le même secteur que celui du Requéant ;
- En exerçant la même activité, le Titulaire ne peut donc pas ignorer la valeur du nom de domaine <management.fr> ;
- Le Titulaire n'apporte aucun élément qui prouve qu'il a contacté le Requéant autrement que par le biais de la procédure administrative de transmission volontaire ;
- Pour obtenir l'enregistrement du nom de domaine <management.fr>, le Titulaire a utilisé à deux reprises une procédure administrative de transmission volontaire d'un nom de domaine :
 - o Une première fois, lors d'une demande de transmission émise le 23 janvier 2013, avec un refus du Requéant le 8 février 2013 ;
 - o Une seconde fois, avec une acceptation du Requéant le 28 mars 2013 par le Requéant : malgré cette acceptation le Requéant a procédé le même jour au dépôt d'un dossier Syreli pour demander la transmission du nom de domaine.
- En utilisant ce procédé, le Titulaire a obtenu le nom de domaine <management.fr> sans verser de compensation au Requéant ;
- Le Titulaire accepte sur la demande du Requéant de rediriger le nom de domaine <management.fr> vers le site internet www.capital.fr de ce dernier ; ce faisant, le Titulaire reconnaît des droits au Requéant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine <management.fr> en détournant une procédure administrative.

Le Collège a donc conclu que le détournement d'une procédure administrative dans le but d'enregistrer un nom de domaine est constitutif de mauvaise foi, et a décidé que le nom de domaine <management.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 <management.fr> au profit du Requéant.

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 6 mai 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

