



## DÉCISION DE L'AFNIC

**exacompta.fr**

**Demande n° FR-2014-00835**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société EXACOMPTA SAS

Le Titulaire du nom de domaine : M. Edmunds G.

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

Nom de domaine objet du litige : exacompta.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 mai 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 25 mai 2015

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 03 décembre 2014 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 18 décembre 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 janvier 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <exacompta.fr> par le Titulaire est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et le Titulaire ne justifie pas « *d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ». **(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requérant a fourni la pièce suivante :

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société NAMESHIELD aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <exacompta.fr> ;
- Extrait Kbis du 30 novembre 2014 de la société EXACOMPTA immatriculée le 06 novembre 1970 sous le numéro 702 047 564 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « EXACOMPTA » numéro 1521950 enregistrée le 31 mars 1989 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 16 ;
- Notice complète de la marque internationale « EXACOMPTA » numéro 143326, ne désignant pas la France, enregistrée le 26 septembre 1949 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 16 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <exacompta.com> enregistré le 18 novembre 1998 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <exacompta.fr> enregistré le 25 mai 2012 par M. Edmunds G. ;
- Capture d'écran, datée du 01 décembre 2014, de la page internet « À propos d'exacompta » du site internet du Requérant, <http://www.exacompta.com> ;
- Extraits des catalogues 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 du Requérant ;
- Résultats obtenus le 01 décembre 2014 après une recherche sur le terme « exacompta » avec le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran, datée du 25 novembre 2014, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <exacompta.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« EXACOMPTA SAS («le Requérant») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <exacompta.fr> par l'actuel Titulaire («le Défendeur») 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 Electroniques). Créée il y a plus de 85 ans, la société EXACOMPTA SAS (voir leur site <http://www.exacompta.com>) fait désormais partie du groupe EXACOMPTA-CLAIREFONTAINE. Le groupe est spécialisé en articles de papeterie, fournitures de bureau, en papier d'écriture et bureautique et dispose de 12 sites de fabrication en Europe. Il est l'un des leaders européens dans

son secteur d'activités et premier en France en terme de parts de marché (annexes 1 et 2).

Le Requéant est propriétaire des marques enregistrées suivantes, constituées du terme EXACOMPTA (annexe 3):

- la marque française EXACTOMPTA n°1521950 enregistrée le 31/03/1989 et dûment renouvelée;
- la marque internationale EXACOMPTA n°143326 enregistrée le 28/09/1949 et dûment renouvelée.

Le Requéant est également titulaire du nom de domaine <exacompta.com> créé le 18/11/1998 (annexe 4).

Le nom de domaine <exacompta.fr> a été enregistré le 25/05/2012 par Edmunds Gaidis (annexe 5).

Le Plaignant estime que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque EXACOMPTA.

#### *I . L'intérêt à agir du Requéant ;*

Le Requéant affirme que le nom de domaine <exacompta.fr> est identique à la marque EXACOMPTA et fortement similaire au nom de domaine <exacompta.com> du Requéant. En effet, la marque EXACOMPTA est reprise dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux <exacompta.fr>.

Le Requéant soutient également que l'ajout du suffixe ccTLD «.FR» n'est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine litigieux de la marque EXACOMPTA du Plaignant. Effectivement, l'extension «.FR» fait référence dans le cas présent à la France, précisément là où le Requéant a développé son activité et est principalement connu.

Ainsi, cet élément n'est pas suffisant pour écarter le risque de confusion existant entre la marque du Requéant, ses produits commercialisés sous cette dénomination et le nom de domaine litigieux <exacompta.fr>.

En outre, l'expression EXACOMPTA est exclusivement connue en relation avec le Requéant. En effet, une recherche à partir de cette expression sur Google fournit des liens uniquement en liaison avec le Requéant (annexe 6).

De cette manière, le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requéant, lequel a donc un intérêt à agir.

#### *II. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire ;*

##### *Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire*

Le nom de domaine litigieux <exacompta.fr> a été réservé par Edmunds G. [adresse]

Le Requéant soutient qu'il n'est pas affilié au Titulaire et qu'il ne l'a pas autorisé de quelque nature que ce soit à utiliser la marque EXACOMPTA. En outre, le Requéant n'a jamais été en relation commerciale avec le Défendeur.

De plus, le Requéant ajoute que le Titulaire n'a aucun droit en rapport avec l'expression EXACOMPTA. En effet, à la connaissance du Requéant, le Titulaire ne détient pas de marque ou de nom commercial contenant ce terme.

Enfin, le site Internet en rapport avec le nom de domaine litigieux (<http://exacompta.fr/>) est en page de parking depuis son enregistrement et propose des liens commerciaux en rapport avec l'activité

*du Requérant (annexe 7).*

*Le Titulaire ne peut donc pas raisonnablement prétendre avoir un intérêt légitime sur ce nom de domaine.*

*Sur la mauvaise foi du Titulaire*

*La marque EXACOMPTA du Requérant est une marque relativement connue, notamment en France où l'activité du Requérant a été créée et développée.*

*Étant donné le caractère distinctif de la marque du Plaignant, il est raisonnable de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques du Plaignant et qu'il l'utilise de mauvaise foi.*

*En effet, une simple recherche Google démontre que l'expression EXACOMPTA est exclusivement connue en relation avec le Requérant (annexe 6).*

*En outre, le site Internet en relation avec le nom de domaine litigieux <exacompta.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Plaignant. On peut citer à titre d'exemple les liens "Fourniture de bureau", "Mobilier de bureau", "Bureau professionnel" (Annexe 7).*

*Le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine uniquement dans un but de profiter de la renommée de la marque du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.*

*De plus, le Titulaire est connu dans plusieurs décisions antérieures pour enregistrement de mauvaise foi de noms de domaine telles que:*

- DFR 2010-0020 - Bet365 Group Limited v. Edmunds Gaidis - <bet365.fr>*
- DFR 2009-0014 - Symbol Technologies Inc. v. Edmunds Gaidis - <symbol.fr>*

*Sur ces bases, le Requérant conclut que le Titulaire a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.*

*Le Requérant demande donc le transfert du nom de domaine litigieux. ».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

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

## **IV. Discussion**

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,  
Au vu des dispositions du 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 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 <exacompta.fr> était identique :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société EXACOMPTA immatriculée le 06 novembre 1970 sous le numéro 702 047 564 au R.C.S. de Paris ;
- À la marque française « EXACOMPTA » numéro 1521950 enregistrée le 31 mars 1989 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 16 ;
- Au nom de domaine <exacompta.com> enregistré le 18 novembre 1998 par le Requérant.

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 <exacompta.fr> est identique à la marque française antérieure « EXACOMPTA » numéro 1521950 enregistrée le 31 mars 1989 et dûment renouvelée pour la classe 16.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société EXACOMPTA.

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 que le Requérant déclare que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <exacompta.fr> ;
- N'est pas connu sous un nom identique ou apparenté.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « EXACOMPTA » numéro 1521950 enregistrée le 31 mars 1989 et dûment renouvelée pour la classe 16, exploitée pour des produits et services de « registres de comptabilité et tous articles de papeterie » ;
- Le nom de domaine <exacompta.fr> reprend à l'identique la marque « Exacompta » du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <exacompta.fr> est une page parking :
  - Présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Fourniture papeterie », « Fournitures bureau » etc. ;
  - Reprenant à l'identique la marque « Exacompta » du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <exacompta.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve 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 <exacompta.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <exacompta.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 27 janvier 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

