



## DÉCISION DE L'AFNIC

**elganso.fr**

**Demande n° FR-2015-01055**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société ACTURUS CAPITAL, S.L.  
Le Titulaire du nom de domaine : Madame Solange P.

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

Nom de domaine objet du litige : elganso.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 mars 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 22 mai 2016  
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011  
Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet EG

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 03 décembre 2015 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 15 décembre 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 janvier 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loic DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 janvier 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

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

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <elganso.fr> enregistré le 11 mars 2011 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 08 avril 2015 concernant le nom de domaine <elganso.fr> ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « EL GANSO », numéro 005638176 enregistrée le 24 janvier 2007 par le Requéran pour les classes 24, 25 et 35 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « EL GANSO », numéro 009065061 enregistrée le 29 avril 2010 par le Requéran pour les classes 3, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 et 43 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « EL GANSO », numéro 009065152 enregistrée le 29 avril 2010 par le Requéran pour les classes 3, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 et 43 ;
- Formulaire de demande d'enregistrement de la marque communautaire « EL GANSO », numéro 014037741 déposée le 07 mai 2015 par le Requéran pour les classes 9 et 14 ;
- Notice complète de la marque communautaire « EL GANSO Recupera la ilusión » numéro 010891497 enregistrée le 17 mai 2012 par le Requéran pour les classes 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25 et 35 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « EL GANSO », numéro 009153446 enregistrée le 15 novembre 2010 par le Requéran pour les classes 24, 25 et 35 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « Beatcessories by EL GANSO », numéro 010106921 enregistrée le 07 juillet 2011 par le Requéran pour les classes 9, 12, 14, 16, 18 et 21 ;
- Notice d'information, rédigée en langue anglaise, d'une marque « el ganso » issue du site internet <http://www.online.tpe.gov.tr> ;
- Note d'information, rédigée en langue espagnole, d'une marque « EL GANSO » numéro 1139119 ;
- Notice d'information, rédigée en langue anglaise, d'une marque « el ganso » numéro 4478355, issue du site internet <http://www.tsdr.uspto.gov> ;
- Notice complète, rédigée en langue espagnole, de la marque internationale « EL GANSO » numéro 916816 ne désignant pas la France ;
- Attestation du montant du chiffres d'affaires du Requéran par la société d'expertise comptable FIDUCIAIRE GESTORIA ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <elganso.com> ;
- Captures des newsletters envoyées par le Requéran et notamment :
  - « Les soldes ont commencé chez El Ganso ! » envoyée le 24 juin 2015 ;
  - « La 2<sup>e</sup> Démarque commence chez El Ganso ! » envoyée le 10 juillet 2015 ;

- « Parce que vous êtes membre de la Gansociety, profitez des ventes privées à -40% ! » envoyée le 15 juillet 2015 ;
- « Ventes privées : jusqu'à -40% pour les membres la Gansociety, allez vite en profiter ! » envoyée le 18 juillet 2015 ;
- « Profitez de nos chemises en lin Made in Europe à partir de 46€ durant la deuxième démarque d'El Ganso ! » envoyée le 29 juillet 2015 ;
- Etc.
- Recto/verso de la carte GANSOCIETY ;
- Capture du 20 novembre 2015 de la page Facebook elgansofb ;
- Capture du 26 novembre 2015 du compte instagram @elgansoinsta ;
- Capture du 30 septembre 2015 du compte twitter @elgansospain ;
- Capture du 26 novembre 2015 du compte Pinterest elgansipin ;
- Capture du 26 novembre 2015 de la page youtube elgansospain ;
- Capture du 26 novembre 2015 de la page Linkedin El Ganso ;
- Livret de présentation du « MADE IN EUROPE BY EL GANSO » ;
- Capture des retours clients, dont la note moyenne est de 4.58/5, recensés par le prestataire EKOMI The Feedback Company ;
- Article intitulé « El Ganso ouvre son capital à L Capital qui prend une participation de 49 % » paru le 09 octobre 2015 sur le site internet <http://www.elganso.com> ;
- Acte notarié rédigé en langue espagnole ;
- Capture d'écran de la page d'attente du bureau d'enregistrement 1&1 vers laquelle renvoie le nom de domaine <elganso.fr> ;
- Résultats obtenus le 20 novembre 2015 après une recherche de marque « el ganso » effectuée dans la base TMVIEW ;
- Courriel du 06 mai 2015 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire pour obtenir le transfert du nom de domain <elganso.fr> ;
- Courriel du 08 mai 2015 du Titulaire demandant au Requéran de proposer une offre d'achat ;
- Résultats obtenus le 20 novembre 2015 après une recherche sur les termes « el ganso » et « solange p. el ganso » avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel du 14 mai 2015 du Titulaire adressé à la société NOMINALIA INTERNET lequel propose un prix pour lequel il serait prêt à céder le nom de domaine <elganso.fr> ;
- Courriel du 26 mai 2015 du Titulaire adressé à la société NOMINALIA INTERNET afin de recevoir une offre d'achat équivalente à celle proposée par ce dernier ;
- Courrier du représentant du Requéran adressé au titulaire, daté du 29 juin 2015 et rédigé en langue anglaise ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - N°FR-2012-00053 concernant le nom de domaine <optic2000chezvous.fr> rendue le 23 avril 2012 ;
  - N°FR-2014-00557 concernant le nom de domaine <adroll.fr> rendue le 11 mars 2014.

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

« LES FONDEMENTS DE LA DEMANDE

*ARTICLE L. 45-2 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (CPCE)*

*L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elganso.fr> par le Titulaire, entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) puis 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 ».*

La présente demande est fondée sur les motifs légaux suivants :

1. *L'intérêt à agir du Requéant*

*Le Requéant est ACTURUS CAPITAL, S.L. une société espagnole incorporé le 2004 qui conçoit et fabrique des vêtements, chaussures et accessoires pour homme, femme et enfant. Le Requéant commercialise ses produits avec la marque « EL GANSO » qui a abouti un gros succès en Espagne et puis à divers pays. L'expansion internationale de la compagnie, est amorcée en 2011 avec l'ouverture des magasins de Santiago du Chili, Portugal et Paris.*

*ACTURUS CAPITAL, S.L. est titulaire de nombreuses marques en protégeant la France identiques au nom de domaine litigieux et notamment les suivantes :*

*• CTM numéro 5638176 « EL GANSO », déposée le 24 janvier 2007 et accordée le 28 novembre 2007, en vigueur jusqu'à le 24 janvier 2017, pour les classes 24, 25 et 35.*

*Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes.*

*Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.*

*Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires.*

*• CTM numéro 9065061 « EL GANSO », déposée le 29 avril 2010 et accordée le 12 octobre 2010, en vigueur jusqu'à le 29 avril 2020, pour les classes 3,18,20,21,22,24,25,26,27,35 et 43.*

*Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles.*

*Classe 18 : Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes.*

*Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.*

*Classe 21 : Outils et récipients pour le ménage et culinaires ; peignes et éponges ; brosses ; matériaux pour la broserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.*

*Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, toiles goudronnées, voiles de navigation, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; Matière textiles fibreuses brutes.*

*Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes.*

*Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.*

*Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.*

*Classe 27 : Tapis, paillasons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles. Tentures murales non en matières textiles.*

*Classe 35 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;*

*Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; Logement temporaire.*

*• CTM numéro 9065152 « EL GANSO », , déposée le 29 avril 2010 et accordée le 12 octobre 2010, en vigueur jusqu'à le 29 avril 2020, pour les classes 3,18,20,21,22,24,25,26,27,35 et 43.*

*Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;*

*Classe 18 : Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;*

*Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,*

*succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.*

*Classe 21 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.*

*Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, toiles goudronnées, voiles de navigation, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; Matière textiles fibreuses brutes*

*Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ;*

*Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie*

*Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles*

*Classe 27 : Tapis, paillasons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles, Tentures murales non en matières textiles.*

*Classe 35 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;*

*Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; Logement temporaire.*

*• CTM numéro 14037741 « EL GANSO » , déposée le 24 janvier 2007 et accordée le 7 mai 2015 pour les classes 9 et 14.*

*Classe 9 : Lunettes ; lunettes (lacets -) ; Étuis à lunettes.*

*Classe 14 : Montres.*

*Copies des certificats d'enregistrement des marques correspondantes sont attachées comme ANNEXES 2, 3, 4 et 5, respectivement.*

*Plus, la marque « EL GANSO » est enregistrée dans d'autres pays extérieurs à l'Union Européenne, comme par exemple Japon, Fédération de Russie, Mexique, Turquie et les États-Unis et notamment :*

*• Marque internationale WIPO numéro 916816 « EL GANSO » , déposée le 19 septembre 2006 et accordée à Japon et la Fédération de Russie, en vigueur jusqu'à le 19 septembre 2016, pour la classe 25.*

*Classe 25 : Chaussures, robes, chapeaux.*

*• Marque mexicaine numéro 1044379 « EL GANSO » , sollicitée le 29 octobre 2009 et accordée le 22 janvier 2010, en vigueur jusqu'à le 29 octobre 2019, pour la classe 25.*

*Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.*

*• Marque turque numéro 62727 « EL GANSO » , déposée le 12 juillet 2012, et accordée le 5 septembre 2013, en vigueur jusqu'à le 12 juillet 2022, pour les classes 24, 25 et 35.*

*Classe 24 : Produits non inclus dans d'autres classes textiles (tissu tissé) et produits textiles, linge de lit nappe. Non inclus dans d'autres classes textiles (tissu tissé) et produits textiles, linge de lit nappe.*

*Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie.*

*Classe 35 : Publicité administration de la gestion des affaires de l'entreprise, administration des affaires, les services de bureau de bureau de gestion d'entreprise.*

*• Marque américaine numéro 77912028 « EL GANSO » , déposée le 14 janvier 2010 et accordée le 4 février 2014, pour les classes 25 et 35.*

*Classe 25 : Chaussures, chaussures, baskets, bottes, bottes d'hiver, Les costumes pour hommes, Les costumes pour dames, chemises, t-shirts, chemises polo, robes, jupes, vestes, des hommes et des femmes vestes, manteaux, pantalons, gilets, ceintures, chapellerie, casquettes, chapeaux.*

*Classe 35 : Services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements.*

*Copies des informations détaillées des marques correspondantes sont attachées comme ANNEXES 6, 7, 8 et 9, respectivement.*

*Finalemnt, le Répondant est titulaire d'autres marques avec les mots « EL GANSO » avec différents additions complémentaires en fonction du type de produit et du public, par exemple la ligne de vêtements pour enfants ou de divers accessoires pour adultes et notamment :*

- CTM numéro 9153446 "EL PEQUEÑO GANSO" déposée le 4 juin 2010 et accordée le 15 novembre 2010, en vigueur jusqu'à le 4 juin 2020, pour les classes 24,25 et 35.*
- CTM numéro 10106921 "BEATCESSORIES BY EL GANSO" déposée le 7 juillet 2011 et accordée le 17 novembre 2011, en vigueur jusqu'à le 7 juillet 2021, pour les classes 9, 12, 14, 16,18 et 21.*
- CTM numéro 10891497 "EL GANSO RECUPERA LA ILUSIÓN", déposée le 17 mai 2012 et accordée le 12 octobre 2012, en vigueur jusqu'à le 17 mai 2022, pour les classes 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25 et 35.*

*Copies des certificats d'enregistrement des marques correspondantes sont attachées comme ANNEXES 10, 11 et 12, respectivement.*

*Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine et notamment elganso.be, elganso.co.uk, elganso.de, elganso.es, elganso.eu, elganso.it, elganso.mx, elganso.nl, elganso.pt, elganso.cl, elganso.us et elganso.com.*

## *1.2. La notoriété de la marque "EL GANSO"*

*La notoriété de la marque EL GANSO pour les vêtements pour homme, femme et enfant, aussi que pour les chaussures et accessoires est incontestable et le degré de connaissance de celle-ci auprès du public français auquel elle va destinée est difficilement discutable.*

*En outre, la marque El GANSO, étant une marque fashion et de qualité est notoirement connue dans le secteur de la mode.*

*Pour faire foi de ladite notoriété, une preuve de cette dernière est apportée ci-après, classée en fonction de sa nature.*

### *Portée géographique mondiale*

*La marque de la requérante possède des boutiques situées dans différentes capitales au sein de l'Union européenne, comme l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, entre autres, et également hors de cette dernière, comme le Chili ou le Mexique.*

### *Portée géographique en France*

*La marque EL GANSO a aussi une présence et une notoriété en FRANCE et est connue chez le public consommateur français. Actuellement le Requérant a déjà un réseau de huit boutiques en France, qui sont situées dans les villes de Paris et de Bordeaux, dont les noms, adresses et courriers électroniques sont référencés ci-après :*

*Paris :*

*El Ganso Rosiers Le Marais  
Homme - Tailleur  
[adresse complète]*

*El Ganso Passy  
Homme - Femme - Tailleur  
[adresse complète]*

*El Ganso Étienne Marcel  
Homme - Tailleur  
[adresse complète]*

*El Ganso Saint Germain  
Homme  
[adresse complète]*

*El Ganso BHV Marais  
Homme  
[adresse complète]*

*El Ganso Francs Bourgeois.  
Homme  
[adresse complète]*

*Bordeaux :  
El Ganso Galeries Lafayette Bordeaux  
Homme  
[adresse complète]*

*El Ganso Bordeaux  
Homme  
[adresse complète]*

#### *Chiffre d'affaires en France*

*Comme preuve de la notoriété de la marque EL GANSO en France il faut dire que le chiffre d'affaires Hors taxes de la SAS ACTURUS FRANCE s'élève à la somme de 3.747.167 euros hors taxes, comme il apparait au bilan déclaré au 31 décembre 2014 à l'administration fiscale. L'attestation soussignée par l'expertise comptable de la SAS FIDUCIAIRE GESTORIA Mr. Sabino Serrano est jointe en ANNEXE 13.*

#### *Présence sur Internet*

*Site internet propre à la boutique online*

*La marque EL GANSO possède son propre site internet « elganso.com » dans lequel on peut trouver le catalogue avec tous leurs produits, que ce soient des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, des chaussures ou d'autres accessoires, pouvant être obtenus online, de façon à ce que la commande puisse être renvoyée à n'importe quelle partie du monde.*

*Une capture d'écran dudit site internet est apportée, en ANNEXE 14.*

*Plusieurs Newsletters d'EL GANSO destinées à leurs clients en France faisant la publicité des offres, soldes, ventes privées, nouveautés et actualisations de saison, lookbooks, etc. sont jointes en ANNEXE 15.*

*Des informations sur la carte pour les clients « ELGANSOCIETY » sont jointes en ANNEXE 16 avec la description des avantages de cette dernière : accumuler de l'argent des achats, découvrir les nouveautés, événements, concerts, fashion nights, etc.*

#### *Réseaux sociaux*

*Aussi, la marque EL GANSO est présente dans tous les réseaux sociaux de référence, qui sont mis en évidence ci-après :*

*Facebook*

*EL GANSO a sur Facebook un profil avec ni plus ni moins 58.014 followers, d'après l'ANNEXE 17.*

*Instagram*

*Sur Instagram, les followers atteignent les 27.917, nombre qui se multiplie de jour en jour, d'après l'ANNEXE 18.*

*Twitter*

*Elle a aussi un compte Twitter, avec 15.660 followers et plus de 5.500 tweets, d'après l'ANNEXE 19.*

*Pinterest*

*605 followers. Voir en ce sens l'ANNEXE 20.*

*Youtube*

*EL GANSO a son propre canal sur Youtube, avec une multitude de vidéos, qui atteignent les 23.400 vues, d'après l'ANNEXE 21.*

*LinkedIn*

*1.800 followers. Voir en ce sens l'ANNEXE 22.*

*Enfin, on ajoute comme ANNEXE 23 le document "MADE IN EUROPE BY EL GANSO" où on peut trouver la description du processus de création et production des vêtements et des chaussures EL GANSO en divers pays européens. Dès les usines des tissus de coton, lin et laine en Italie jusqu'à les usines en Espagne et Portugal où sont confectionnées les chemises, les pantalons, les vestes, les imperméables et les chaussures.*

*En conclusion, au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, on peut constater qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <elganso.fr> était identique aux marques et noms de domaine prioritaires enregistrés par le Requêteur et que la marque EL GANSO est notoirement connue en France.*

*Degré d'appréciation de la marque par les clients*

*Comme pièce du degré d'appréciation de la marque par les clients, es jointe comme ANNEXE 24 une liste des avis des clients au site web [www.elganso.com](http://www.elganso.com) dès le 9 d'avril 2014 jusqu'à le 8 de septembre de 2015 à travers Ekomi.*

*Ekomi est une compagnie qui fournit un logiciel SaaS innovateur facile d'intégration. eKomi met à disposition une plate-forme unique où les clients peuvent interagir en se basant sur des expériences vérifiables. Les avis clients et produits sont collectés et ces avis sont publiés par l'équipe d'évaluation d'eKomi. Ces avis sont alors intégrés directement sur le site internet. Les avis clients peuvent être affichés grâce à un widget avec un score total et des étoiles. Les avis produits sont affichés directement sur la page du produit afin d'augmenter le taux de conversion et l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). Des statistiques en temps réel sont disponibles dans l'espace client.*

*À travers la preuve fournie, il est évident que les clients d'EL GANSO sont très satisfaits du service offert par la marque, ce qui aide à sa notoriété et bon nom.*

*Autres preuves. Succès international*

*Une autre preuve claire de la notoriété et du succès de la marque EL GANSO en France est qu'elle*

a suscité l'intérêt du groupe Luis Vuitton Moët Hennessy « LVMH », propriétaire de marques comme Dior, Louis Vuitton et Loewe. En ce sens, le Requéant a récemment donné accès à son actionnariat à L Capital (une gestionnaire de fonds sponsorisé par « LVMH », le plus grand groupe de produits de luxe du monde, qui investit dans des marques aspirationnelles et de distribution spécialisée) par le biais de l'acquisition de 49 % de ACTURUS CAPITAL, S.L. pour dynamiser la marque et renforcer la croissance de cette dernière sur les marchés internationaux.

La nouvelle publiée sur le web d'EL GANSO sur l'entrée dans son capital social de L Capital, du groupe LVMH, est jointe en ANNEXE 25.

## 2. Motifs de la demande

Aux termes de l'article L. 45-2-2 du Code des Postes et des Télécommunications Électroniques, le nom de domaine du Défendeur est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

### 2.1. Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Il n'est quasiment pas nécessaire de souligner l'identité existante entre la dénomination des marques titres de propriété d'ACTURUS CAPITAL, S.L. et le nom de domaine objet de cette demande. Comme il est indiqué, le nom de domaine ELGANSO.FR consiste en la même et identique dénomination des marques d'ACTURUS CAPITAL, S.L. suivie de l'extension territoriale .FR, officielle de la France, pays dans lequel les marques « EL GANSO » ont une incidence et un renom particuliers, tel qu'il a été mentionné et établi dans le paragraphe précédent.

Par conséquent, le risque de confusion qui existe entre le nom de domaine en question et la marque sur laquelle cette demande se fonde est patent, dès lors que si les utilisateurs indiquent l'adresse du site internet « ELGANSO.FR » ils croiront sans doute qu'il s'agit d'un site internet correspondant aux marques « EL GANSO », une coexistence pacifique étant donc impossible.

En outre, et bien que ce ne soit pas un critère à prendre en compte selon les normes de procédure, les dates d'enregistrement de quasiment la totalité des marques du Requéant et, notamment, celles qui ont une incidence en France, ont été demandées avant la date de création du nom de domaine objet du litige (le 11 mars 2011), le Défendeur ne peut donc en aucun cas argumenter qu'il ignorait l'existence des marques propriété de ACTURUS CAPITAL, S.L., aussi bien au niveau national français qu'au niveau international.

### 2.2. Le Défendeur n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ni aucun droit qui s'y attache.

Article L.45-2-1 CPCE. Absence d'intérêt légitime du Défendeur/Titulaire, en dehors des cas prévus (article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011).

Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine contesté.

#### 2.2.1. La Titulaire n'utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

Cette partie sait, tel que les preuves existantes ainsi l'établissent, que le Défendeur ne fait pas usage du nom de domaine en question pour offrir légitimement des biens et des services. Il n'existe pas non plus de preuve que le Défendeur ait réalisé les préparatifs d'aucun type à cette fin, bien que le nom de domaine litigieux ait été enregistré il y a plus de 5 ans.

Comme preuve de ce qui précède, l'acte notarié est apporté numéroté comme ANNEXE 26 qui accrédite le site internet qui apparaît en tapant dans le moteur de recherche le nom de domaine ELGANSO.FR, et qui n'est autre qu'un parking de domaines, dans lequel, comme on peut le voir, apparaît un message du propre registraire de domaine (1&1 INTERNET AG) selon lequel le nom de domaine en question a déjà été enregistré « Ce nom de domaine est déjà enregistré. Ce domaine est enregistré chez 1&1 » et en ANNEXE 27 une capture d'écran à la date d'aujourd'hui avec les mêmes informations.

En outre, le Requéranant a réalisé plusieurs recherches dans les différentes bases de données sur les marques de la France (INPI), de l'Union européenne (OHMI) et des marques internationales (WIPO), dans le Registre de commerce et y compris sur Internet, dans le moteur de recherche « Google.fr » et il n'a trouvé aucun usage de la part du Titulaire de la dénomination « EL GASO », ni à titre de marque, ni de dénomination sociale ou de nom commercial.

Les résultats de la base de données sur les marques TM VIEW sont joints en ANNEXE 28, qui concluent que les seules marques EL GANSO enregistrées sont celles du Requéranant, qui ont été mentionnées dans le paragraphe 1 de la Demande.

En outre, l'ANNEXE 29 est joint contenant les résultats du moteur de recherche GOOGLE.FR, dans lequel il n'apparaît non plus aucun usage de la part du Défendeur alors que de la part de Requéranant c'est le cas.

Il est donc évident que le Défendeur n'a aucunement l'intention d'utiliser le nom de domaine pour mettre en œuvre une quelconque activité commerciale, entrepreneuriale, ou de tout autre type, dès lors qu'en réalité le seul intérêt de le Défendeur est celui d'obtenir un gain par le biais de la vente de ce dernier à quelqu'un qui pourrait être intéressé, tel qu'il sera détaillé ci-après.

Le Défendeur n'est pas membre du réseau des boutiques EL GANSO animé par le Requéranant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser de quelque manière que ce soit le nom EL GANSO.

2.2.2. Le Défendeur n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits.

Le défendeur ou le commerce hypothétique que ce dernier pourrait avoir, ne sont pas non plus connus par la dénomination que le nom de domaine constitue, puisque comme il a déjà été indiqué le nom de la titulaire du domaine ELGANSO.FR est Mme. SOLANGE P., un nom qui n'a aucun rapport avec la dénomination du nom de domaine litigieux.

Mais en outre, le nom de domaine en question est une expression en Langue espagnole, qui n'est pas la langue du Titulaire, et signifierait en français « L'OIE » ou « LA GOOSE ».

En définitive, outre le fait que la défenderesse ne détient aucun droit ni aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine, ladite légitimité n'est pas non plus octroyée pour le fait d'être connue, avec ce nom, dans le cadre territorial qui est pertinent ici, en d'autres mots, celui faisant référence à l'extension fr.

Une capture d'écran du moteur de recherche GOOGLE.FR est jointe en ANNEXE 30, dans laquelle « solange p. el ganso » a été recherché et il n'apparaît non plus aucun résultat avec EL GANSO en lien avec le Défendant.

2.3. Le nom de domaine a été enregistré ou renouvelé de mauvaise foi.

Ensuite, comme indiqué dans le règlement applicable, cette liste n'est pas exhaustive et le Collège évaluera la mauvaise foi du Titulaire, laquelle, si est constatée, le Collège accordera la mesure demandée.

*Dans ce cas, le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime.*

*Article L.45-2-1 CPCE. Mauvais foi du Titulaire, en dehors des cas prévus. (Article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011).*

*2.3.1. Le Défendeur a demandé le nom de domaine principalement en vue de le vendre et non pour l'exploiter effectivement.*

*En premier lieu, nous réitérons qu'à connaissance de cette partie la défenderesse n'a pas exercé d'exploitation économique, commerciale ou de tout type du nom de domaine ELGANSO.FR avant la proposition de vente du nom de domaine mentionné, et dans l'actualité non plus.*

*Le Défendeur ne peut pas non plus alléguer qu'il ne connaissait pas la marque EL GANSO, puisque comme il a déjà été établi, il s'agit d'une marque notoire dans plusieurs pays de l'Union européenne, parmi lesquels se trouve la France, qui est le deuxième pays en termes d'importance pour le Requérant, par le nombre de boutiques et le chiffre d'affaires, ainsi que dans d'autres pays étrangers.*

*Mais, en outre, nous considérons que l'objectif principal du Défendeur n'est autre que de procéder à la vente du nom de domaine en question pour obtenir un gain par le biais de ladite opération.*

*Donc, antérieurement à l'introduction de cette demande un échange de courriers électroniques entre l'Enregistreur de noms de domaine du Requérant, Nominalia, et Mme P. a eu lieu, dans lequel Nominalia a tenté de parvenir à un accord en lien avec l'achat du domaine.*

*Néanmoins, l'e-mail de Mme. P. du 8 mai 2015 montre déjà que l'intention est de vendre le domaine. Ainsi, ledit e-mail disait « votre client le veut tellement mon nom de domaine alors faites-moi une offre amicale que je ne puis pas refuser ». Ledit e-mail est apporté, numéroté comme ANNEXE 31.*

*De la même manière, l'e-mail du 12 mai 2015 confirme la volonté de Mme. P. non seulement de procéder à la vente du domaine, en récupérant ce qui a été investi dans son achat, mais aussi d'obtenir un bénéfice dans la vente puisque, après l'offre initiale de 400 € de la part de Nominalia (rappelons que le coût d'un nom de domaine de valeur est de 60-100 € approximativement) la réponse de Mme. P. a été la suivante : « Si vous souhaitez vraiment acquérir le nom de domaine, encore une fois, faites-moi un offre sérieuse. Vous m'envoyez beaucoup d'emails mais pas d'offre qui soit acceptable. Sinon, si vous n'avez pas le budget, je suis sûr que vous pourriez trouver une alternative disponible et très convenable dans l'extension en .fr ou autre ».*

*L'offre finale de Mme. P. a atteint un total de 3.450 € net pour le nom de domaine EL GANSO.FR, tel que l'on peut voir dans l'e-mail du 14 mai 2015, qui est apporté en ANNEXE 32. Comme il a été indiqué, il s'agit d'une somme totalement disproportionnée que le requérant ne pouvait pas refuser et qui en tout état de cause dépasse les coûts de l'enregistrement de n'importe quel nom de domaine.*

*Aussi, le dernier e-mail reçu de la part de Mme. P. est également significatif puisqu'il dit, en autres choses, que « Si jamais vous souhaitez l'acquérir malgré tout, merci de me faire parvenir une offre finale équivalente à la mienne pour mettre finalement un terme à ces échanges ». L'e-mail mentionné, du 26 mai 2015, est apporté numéroté comme ANNEXE 33.*

*Finalement, cette partie a intimé en dernière instance Mme. P. par le biais d'un bureau-fax avec accusé de réception du 29 juin 2015, dans lequel on annonçait l'intention de procéder au lancement d'une procédure de récupération du nom de domaine ELGANSO.FR et dans lequel on visait la confirmation de la part de Mme. P. qu'elle n'était pas intéressée à le vendre à un prix raisonnable.*

*Aussi, on informait que, en cas de non réception d'une réponse, on comprendrait que la défenderesse n'était pas intéressée à parvenir à un accord amical et que le Requérent procéderait à lancer ladite procédure de récupération de domaine. La requête mentionnée est apportée, numérotée en ANNEXE 34.*

*Ledit e-mail a été répondu, le 24 août 2015, par les avocats de Mme. P. mais il n'a pas pu être apporté à cette procédure, dès lors qu'il s'agissait d'une correspondance confidentielle entre avocats. En tout état de cause, le résultat est qu'elle n'a pas pu parvenir à un accord amical, les prétentions du Défendeur ne pouvant pas être assumées.*

*Au vu de tout ce qui précède, il est évident que la vraie intention du Défendeur est celle de procéder à la vente du nom de domaine pour un chiffre bien supérieur au coût d'enregistrement, par le biais de laquelle il puisse obtenir un vrai bénéfice, et en aucun cas pour l'exploiter effectivement.*

*2.4. La Titulaire a obtenu ou demandé le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.*

*Comme il a été suffisamment mentionné et établi dans les paragraphes précédents, la marque EL GANSO est notoire au sein de l'Union européenne, y compris en France, ainsi que hors de cette dernière.*

*En ce sens, comme il a déjà été souligné précédemment, il serait difficile de soutenir que le Défendeur ne connaissait pas la marque en question, qui a commencé à être commercialisée en 2004 et qui a rapidement eu un grand succès commercial, la plupart des marques titres de propriété du Requérent ayant été demandées antérieurement à la création du nom de domaine et étant aussi dans la langue de la dénomination « EL GANSO », qui ne conserve pas de relation avec le Défendeur.*

*Par conséquent, il ne reste plus qu'à conclure que le Défendeur avait parfaitement connaissance de l'existence de ladite marque ainsi que de sa notoriété, raison pour laquelle il a procédé à l'acquisition du nom de domaine correspondant à cette dernière dans l'extension.fr, officielle de son pays, pour ensuite pouvoir le revendre au Requérent, sachant qu'il serait de son intérêt, en prenant en compte la grande croissance commerciale qui était, et qui de fait est en train d'expérimenter pour en faire usage, en train de tirer profit du crédit et du prestige étrangers, de la marque EL GANSO du Requérent.*

*En ce sens, au vu des preuves apportées et de la forte présence de la marque EL GANSO sur le web (aussi bien par le biais de son site internet que sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, etc.) on suppose que tout utilisateur tomberait dans l'erreur de considérer que le domaine ELGANSO.FR correspond au site internet de la marque EL GANSO dans sa version française, ce qui créerait le risque d'erreur chez les consommateurs et un profit abusif du crédit et du prestige de la marque du Requérent.*

*Comme précédents au cas présent, nous joignons signalée en ANNEXE 35, une copie de la décision de l'AFNIC dans l'affaire « optic2000chezvous.fr », Demande n° Fr-2012-00053 et en ANNEXE 36 la décision de l'AFNIC dans l'affaire « adroll.fr », Demande n° FR-2014-00557, dont les arguments sur la mauvaise foi et le manque d'intérêt légitime du Défendant sont applicables à l'affaire qui nous concerne.*

*Mesure de réparation demandée*

*Selon le règlement du système de résolution de litiges Syreli, les mesures pouvant être demandées et obtenues par le requérant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérent ou à la suppression du nom de domaine.*

*Mesure de réparation demandée dans ce cas : le Requéran demande à la commission administrative constituée dans le cadre de la présente procédure administrative de rendre une décision ordonnant que ELGANSO.FR soit transféré au Requéran.*

#### *Communications*

*Cette demande et ses annexes sont déposées auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) uniquement par écrit sous forme électronique conformément au format et adresses indiquées.*

*Une copie de cette demande a été transmise à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées sous forme électronique.*

#### *Déclaration de bonne foi*

*Le requérant déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés contre le détenteur du nom de domaine et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à l'encontre a) du AFNIC et des membres de le Rapporteur, b) de l'unité d'enregistrement intéressée, c) de l'administrateur du service d'enregistrement, d) de le défendeur.*

*Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente demande sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu du Règlement d'application et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi.».*

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

#### **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 janvier 2016.

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

- Extrait de la base Whois du nom de domaine < elganso.fr> enregistré le 11 mars 2011 par le Titulaire ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <prénomnom du Titulaire.com> ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.billetreduc.com> et notamment de la page de présentation de la pièce de théâtre « Couleur d'août » ;
- Copie des nombreux courriels échangés entre le représentant du Requéran et le Titulaire concernant l'achat du nom de domaine <elganso.fr>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« *Objet*

*Sur le fondement de l'article L.45-2 du CPCE, le requérant, la société ACTURUS CAPITAL SL, croit pouvoir demander la transmission du nom de domaine ELGANSO.FR à son profit.*

*Madame Solange P., titulaire dudit nom de domaine, conteste fermement une telle demande et conclut au rejet de cette demande.*

#### *Discussion*

*Le nom de domaine ELGANSO.FR a été enregistré le 11 mars 2011 [extrait de la base Whois].*

*Sur la prétendue notoriété de la marque EL GANSO*

*La notoriété d'une telle marque est quasi inexistante en France.*

*Aucun élément n'est versé à l'appui d'une telle allégation et les éléments versés par le requérant tels que le chiffre d'affaires ou encore l'entrée au capital social de l'investisseur L CAPITAL ne permettent pas d'établir la prétendue notoriété de la marque EL GANSO auprès du consommateur en France.*

*En tout état de cause, à la date d'enregistrement du nom de domaine, soit le 11 mars 2011, la renommée de la marque EL GANSO était inexistante pour le consommateur français et n'est pas rapportée par le requérant.*

*Sur la prétendue atteinte aux marques EL GANSO*

*En premier lieu, il ne peut exister aucun risque de confusion entre les marques EL GANSO et le nom de domaine ELGANSO.FR puisque le terme EL GANSO est un terme générique signifiant « L'OIE » en langue espagnole.*

*Le nom de domaine ELGANSO.FR ne peut porter atteinte aux marques du requérant puisque EL GANSO relève du langage courant espagnol pour désigner une oie.*

*Il ne peut donc y avoir de risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ce terme renvoyant le consommateur à la désignation usuelle d'un animal.*

*En second lieu, les marques EL GANSO sont des marques semi-figuratives représentant une oie avec l'élément verbal EL GANSO.*

*Le risque de confusion peut encore être écarté du fait que le consommateur, s'il connaît les marques du requérant, les identifie avec une représentation figurative et non seulement le terme EL GANSO.*

*Le consommateur ne pourra donc confondre avec le nom de domaine ELGANSO.FR.*

*Le consommateur français qui ne connaît pas les marques EL GANSO ne pourra jamais faire le lien entre lesdites marques et le nom de domaine en cause qui est un terme qui relève du langage courant espagnol signifiant l'oie.*

*Sur l'intérêt légitime de la titulaire*

*Madame Solange P. est une artiste-comédienne et artiste-peintre.*

*[captures écran du site internet :*

- vers lequel renvoie le nom de domaine [prénomnom –du Titulaire-.com] ;*
- <http://www.billetreduc.com> et notamment de la page de présentation de la pièce de théâtre « Couleur d'août » ;*

*Suite à cette expérience, Madame Solange P. qui possède depuis toujours un attrait particulier pour l'Espagne et sa culture, grande admiratrice de Pedro ALMODOVAR, a décidé d'écrire une pièce intitulée EL GANSO.*

*Synopsis : [contenu du synopsis].*

*Ce projet est un projet de longue date qui a commencé il y a de nombreuses années et qui lui est très cher.*

*Madame Solange P. souhaite utiliser ce terme EL GANSO pour désigner la société qui va produire cette pièce.*

*Etant également une artiste peintre, Madame Solange P. compte peindre sa propre affiche en utilisant les termes EL GANSO.*

*Dans cette optique, le nom de domaine EL GANSO.FR lui sera très utile pour promouvoir sa pièce car le nom de domaine lui servira de lien direct et commercial pour les spectateurs/consommateurs. Comme c'est l'usage dans la profession, les producteurs détiennent le nom de domaine correspondant au nom de leur oeuvre à des fins commerciales pour l'exploitation de ladite oeuvre.*

*Cette dernière est donc parfaitement légitime à détenir le nom de domaine ELGANSO.FR, ce nom de domaine lui étant indispensable pour la réalisation de son projet qu'elle construit depuis de nombreuses années.*

*En conclusion, Madame Solange P. n'a jamais cherché à créer une quelconque confusion avec une société commercialisant des vêtements dont elle ignorait même l'existence.*

*Sur l'absence d'utilisation du nom de domaine ELGANSO.FR*

*La rédaction d'une pièce de théâtre étant un travail très long et la recherche d'investisseurs étant une tâche extrêmement difficile et pouvant prendre quelques années, c'est pourquoi Madame Solange P. n'a pas encore utilisé le nom de domaine ELGANSO.FR, ce qu'elle ne tardera pas à faire, son projet se concrétisant fortement.*

*Sur la prétendue mauvaise foi du titulaire*

*Le requérant présente les faits de manière détournée afin de servir ses intérêts.*

*En effet, ce dernier prétend que Madame Solange P. aurait enregistré le nom de domaine afin de le vendre et non pour l'exploiter.*

*Cela est parfaitement inexact.*

*En effet, la correspondance reproduite ci-dessous prouve que Madame Solange P. a été harcelée par le requérant et ses représentants, à de multiples reprises, par courriers, emails et appels téléphoniques afin que cette dernière vende son nom de domaine à la société ACTURUS CAPITAL SL.*

*[- Courriel du 05 juin 2013 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire lui transférant un mail daté du 31 mai 2013 ;*

*- Courriel du 31 mai 2013 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin de présenter son souhait d'acheter le nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 06 juin 2013 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin de proposer un prix d'achat pour le nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 10 juin 2013 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin d'obtenir sa réponse sur une offre d'achat du nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 28 août 2013 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin d'obtenir sa réponse sur une offre d'achat du nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 28 août 2013 du Titulaire répondant par la négative à la proposition du Requêteur ;*

*- Courriel du 21 avril 2015 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin de présenter son souhait d'acheter le nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 29 avril 2015 du Titulaire adressé à la société NOMINALIA INTERNET afin que cette dernière cesse de la contacter ;*

*- Courriel du 06 mai 2015 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire pour obtenir le transfert du nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 08 mai 2015 du Titulaire demandant au Requêteur de proposer une offre d'achat ;*

*- Courriel du 12 mai 2015 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin de proposer un prix d'achat pour le nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 12 mai 2015 du Titulaire répondant par la négative à la proposition du Requêteur ;*

*- Courriel du 13 mai 2015 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin de connaître le prix auquel il serait prêt à céder le nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 14 mai 2015 du Titulaire adressé à la société NOMINALIA INTERNET lequel propose un prix pour lequel il serait prêt à céder le nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 20 mai 2015 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire confirmant sa dernière offre d'achat du nom de domaine elganso.fr ;*

*- Courriel du 26 mai 2015 du Titulaire adressé à la société NOMINALIA INTERNET afin de recevoir une offre d'achat équivalente à celle proposée par ce dernier ;*

*- Courriel du 09 juin 2015 de la société NOMINALIA INTERNET adressé au Titulaire afin de proposer un prix d'achat supérieur pour le nom de domaine elganso.fr. ]*

*Madame Solange P. n'a jamais cherché à vendre son nom de domaine. C'est le requérant qui le lui a demandé à maintes et maintes reprises, le requérant ayant lui-même spontanément fait des offres chiffrées, par exemple, d'un montant de [montant] euros.*

*Celle-ci a tout d'abord refusé une telle vente.*

*Puis, sous la pression et l'insistance du requérant, Madame Solange P., agacée par tant de sollicitude/harcèlement, a émis la possibilité d'un rachat contre une somme qui serait véritablement significative et qui pourrait compenser l'abandon de son projet.*

*Madame Solange P. n'a jamais eu l'intention de vendre son nom de domaine. C'est sous la*

*pression du requérant qu'elle a fini par proposer un prix qu'elle pensait dissuasif pour le requérant.*

*Conclusion*

*Madame Solange P. qui souhaite mener son projet de pièce de théâtre à bien et qui est parfaitement en droit et libre de le faire souhaite que le harcèlement de la société ACTURUS CAPITAL SL cesse.*

*En effet, le harcèlement de la part de la société ACTURUS CAPITAL SL qui dure depuis plusieurs années (débutant en 2013) cause un préjudice moral à Madame Solange P. qui supporte une importante charge de stress suite aux divers courriers des représentants et avocats du requérant qui lui sont envoyés ainsi qu'un préjudice financier, cette dernière se trouvant dans l'obligation de faire elle-même appel à des avocats pour assurer la défense de ses droits.*

*Par conséquent, Madame Solange P. demande que la demande de transmission à la société ACTURUS CAPITAL SL du nom de domaine ELGANSO.FR du requérant soit rejetée.*

*Cette demande est déposée auprès de l'AFNIC sous forme électronique à l'adresse et dans le formulaire de réponse indiqué conformément au Règlement. »*

#### **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**

Le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <elganso.fr> était identique aux marques enregistrées par le Requéant et notamment :

- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 005638176 enregistrée le 24 janvier 2007 pour les classes 24, 25 et 35 ;
- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 009065061 enregistrée le 29 avril 2010 pour les classes 3, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 et 43 ;
- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 009065152 enregistrée le 29 avril 2010 pour les classes 3, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 et 43 ;
- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 009153446 enregistrée le 15 novembre 2010 pour les classes 24, 25 et 35.

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

- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 005638176 enregistrée le 24 janvier 2007 pour les classes 24, 25 et 35 ;
- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 009065061 enregistrée le 29 avril 2010 pour les classes 3, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 et 43 ;
- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 009065152 enregistrée le 29 avril 2010 pour les classes 3, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 et 43 ;
- La marque communautaire « EL GANSO », numéro 009153446 enregistrée le 15 novembre 2010 pour les classes 24, 25 et 35.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société ACTURUS CAPITAL, S.L.  
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 Titulaire :
  - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <elganso.fr> ;
  - o N'est pas affilié par le Requérant.
- Les résultats TMview ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <elganso.fr> ;
- Le Titulaire démontre se préparer à utiliser le nom de domaine <elganso.fr> dans le cadre d'une offre de services et plus particulièrement dans le cadre de la promotion d'une pièce de théâtre en cours d'élaboration ; services différents de ceux protégés par les marques « EL GANSO » du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <elganso.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

• **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est notamment titulaire de marques communautaires antérieures « EL GANSO » exploitées notamment pour des produits et services de « Tissus et produits textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, publicité, gestion des affaires » ;
- Le nom de domaine <elganso.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement qui en a la charge, sur laquelle aucun URL en lien avec les produits et services protégés par les marques du Requérant n'est proposé ;
- Le Requérant a sollicité, à diverses reprises, le Titulaire pour l'acquisition du nom de domaine <elganso.fr> et ce malgré les refus explicites de ce dernier ;
- Le Titulaire, Solange P, exerce la profession de comédienne ;
- Le Titulaire déclare se préparer à utiliser le nom de domaine dans le cadre de la promotion d'une pièce de théâtre en cours d'élaboration, secteur d'activité différent de celui proposé par le Requérant et en lien avec sa profession.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

**V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <elganso.fr>.

## **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 12 janvier 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

