



DÉCISION DE L'AFNIC

<michelinman.fr>

Demande EXPERT 2017-0130

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Compagnie Générale des Etablissements Michelin, de Clermont Ferrand, France, représentée par Maître M., France.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <michelinman.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 janvier 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 25 janvier 2018.

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage en Internet (ci-après l'Afnic) a été reçue le 12 juin 2017 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.

- 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 22 juin 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Le 18 juillet 2017, le Centre a nommé Michel Vivant (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 28 juillet 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

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

- Extrait du site web du Requérent « michelin.fr », « Michelin en France » du 28 mars 2017
- Extrait du site web du Requérent « michelin.fr », « Pneus Michelin dans le monde - Michelin France » du 7 juin 2017
- Extrait du site web du Requérent « michelin.fr », « Bibendum, Bonhomme Michelin – Michelin France » du 7 juin 2017
- Extrait Whois et capture d'écran du nom de domaine < Michelinman.fr > du 7 juin 2017
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles (formulaire AFNIC) du 9 mars 2017 et correspondance du 13 et 14 mars 2017 relative à cette demande
- Lettre de mise en demeure envoyée au Titulaire du 4 avril 2017
- Courriel électronique envoyé par le Titulaire au Requérent du 13 avril 2017
- Deuxième lettre de mise en demeure adressée au Titulaire du 21 avril 2017
- Notices complètes des marques du Requérent
- Extrait Whois du 7 juin 2017
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2012-00028
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2014-00770
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256
- Décision OMPI No. D2014-1911
- Décision OMPI No. D2011-0470
- Décision OMPI No. DFR2005-0013
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2012-00055
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2012-00053

Dans sa demande, le Requérent indique que :

« L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

A) Le Requérant dispose d'un intérêt à agir

Le Groupe Michelin est né en France en 1889. Michelin occupe une position de premier plan sur tous les marchés du pneu et des services liés aux déplacements et aux voyages. Avance technique, capacité d'innovation, qualité des produits et des services, force des marques : Michelin conduit une stratégie de développement mondial et renforce dans tous les domaines son efficacité (Annexe 1).

Michelin a une présence commerciale dans 170 pays, compte 111 700 employés et les ventes nettes ont atteint 21,2 milliards d'euros en 2015 (Annexe 2).

L'emblème de Michelin est le personnage Bibendum, aussi appelé "Michelin Man" en anglais. Né de l'imagination des frères Michelin en 1898, il fût immédiatement un grand succès. Il joue un rôle capital pour la société en tant qu'ambassadeur de la marque. Par sa bonhomie et son caractère jovial, le Bibendum dégage un formidable capital de sympathie. Présent dans de nombreuses manifestations, il a su tisser des liens affectifs avec le grand public. Son élection en 2000 par un jury international comme "Meilleur logo du siècle" en témoigne. Il est l'une des icônes de marques les plus connues et adorées dans le monde et jouit d'une grande notoriété à travers le monde (Annexe 3).

Dès lors que le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour faire cesser toute atteinte à ses droits. A cet égard, il a d'abord adressé une demande de divulgation de données personnelles à l'AFNIC le 9 mars 2017 afin de connaître l'identité du réservataire et ainsi pouvoir le contacter (Annexe 4).

Une fois le réservataire identifié, il a procédé à l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 4 avril 2017, requérant le transfert du nom de domaine mais également l'engagement du réservataire de ne plus utiliser la marque MICHELIN sous quelque forme que ce soit sans autorisation préalable (Annexe 5).

Le Défendeur a répondu le 13 avril 2017, indiquant ne pas avoir connaissance de la marque du Requérant et proposant de lui "donner" le nom de domaine litigieux moyennant une offre "raisonnable" (Annexe 6). Le Requérant a alors rappelé au Défendeur ses responsabilités en qualité de réservataire et réitéré sa demande de transfert du nom de domaine, sans frais (Annexe 7). Aucune réponse n'ayant été reçue, le Requérant a décidé d'engager directement une procédure PARL Expert afin de requérir le transfert du nom de domaine litigieux.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées portant sur la dénomination MICHELIN et notamment les marques suivantes (Annexe 8) :

- Marque française MICHELIN n° 1392599, en date du 29 janvier 1987 (dûment renouvelée) et désignant des produits en classes 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 et 20 ;*
- Marque française MICHELIN n° 3216812, en date du 19 mars 2003 (dûment renouvelée) et désignant des services en classes 35, 37, 39 et 42 ;*
- Marque de l'Union européenne MICHELIN n° 008925166, en date du 3 mars 2010 et désignant des produits en classes 7, 9 et 27.*

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <michelin.fr> (Annexe 9), fortement similaires au nom de domaine litigieux.

Les droits du Requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en janvier 2017. En conséquence et au vu de tout ce qui précède, le Requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque MICHELIN du Requérant à l'identique, associée au terme anglais « man » se traduisant par « homme » et faisant ainsi explicitement référence au personnage du Bibendum MICHELIN, connu en anglais sous le nom de « Michelin man ». La composition du nom de domaine accroît donc le risque de confusion avec les marques du Requérant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requérant.

A cet égard, plusieurs décisions ont considéré que la reprise d'une marque dans sa globalité, ou sous une forme similaire, pouvait suffire à établir qu'un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant (Annexe 10).

Par ailleurs, en pratique l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit généralement pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (Annexe 11).

En outre, il ressort de ces décisions que la marque doit être reconnaissable en tant que telle au sein du nom de domaine litigieux – ce qui est bien le cas ici puisque le terme « man » fait directement référence aux activités du Requérant et à son fameux Bibendum. Dès lors, l'addition du terme générique « man » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Au contraire, le risque de confusion est accru dans le cas présent.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque MICHELIN du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Annexe 12).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens des articles L711-1 et suivantes du Code de la propriété intellectuelle.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque de renommée MICHELIN sur laquelle le Requérant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque MICHELIN. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom MICHELIN ou MICHELINMAN. En outre, le terme « MICHELIN » n'a pas de signification particulière en français de sorte qu'aucune raison ne semble justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 4 et 8). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, depuis que le Requérant a pris connaissance de l'enregistrement de ce nom de domaine, celui-ci est inactif (Annexe 4).

Or l'absence d'exploitation du nom litigieux a déjà été considérée comme une preuve de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du défendeur (Annexe 13).

Enfin, le nom de domaine litigieux reprenant à l'identique la marque MICHELIN du Requérant, largement connue et exploitée, y compris en Italie où le Défendeur est domicilié, ce dernier ne saurait valablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime via ce nom de domaine.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en cause.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident que lors de la réservation du nom litigieux, le Défendeur avait connaissance de l'existence du Requérant ainsi que de la marque MICHELIN et du fameux personnage du Bibendum, d'où le choix du terme générique « man » faisant référence au Bibendum MICHELIN.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de renommée, ou une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Or la renommée de la marque MICHELIN a été reconnue à plusieurs reprises lors de précédentes décisions extrajudiciaires (Annexe 14) : « L'expert considère en outre que la marque MICHELIN constitue assurément une marque notoirement connue en France et à l'étranger ».

La probabilité pour que le Défendeur, domicilié dans l'Union européenne, ait pu ignorer l'existence du requérant et des marques MICHELIN au moment où il a enregistré le nom litigieux est ainsi extrêmement faible, surtout en associant cette marque au terme « man ». Par ailleurs, le fait que le nom ne soit pas exploité et fasse l'objet d'une détention passive alors qu'a priori aucun commencement d'utilisation du nom en lien avec une offre de produits ou de services de bonne foi n'a été effectué, démontre que le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux en vue de l'exploiter effectivement.

Au contraire, au vu de sa réponse à la lettre de mise en demeure envoyée par le Requérant, il semblerait qu'il l'ait enregistré dans le but de profiter de la renommée de la marque MICHELIN en vue d'attirer l'attention du Requérant et de revendre le nom litigieux. En effet, suite à la réception de cette lettre le Défendeur a immédiatement déclaré être prêt à céder le nom litigieux en contrepartie d'une « offre raisonnable ».

Or dans des cas similaires, il a déjà été reconnu que ces éléments suffisaient à établir la mauvaise foi du Défendeur (Annexe 15).

En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence et compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Le Groupe Michelin est un groupe mondialement connu, titulaire de nombreuses marques MICHELIN, toutes antérieures à l'enregistrement du nom de domaine <michelinman.fr> (comme, par exemple, la marque française n° 1392599, en date du 29 janvier 1987 depuis lors dûment renouvelée), ainsi que du nom de domaine <michelin.fr> également antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il est également bien connu et identifié à travers son personnage emblématique « Bibendum », connu dans les pays de langue anglaise sous le nom « Michelin Man ».

L'Expert a donc considéré que le Requérant a un intérêt à agir conformément à l'article L.45-6 du CPCE.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Sur l'article L.45-2 2°

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine <michelinman.fr> reproduit intégralement la marque MICHELIN du Requérant et fait explicitement référence au personnage emblématique du Groupe, connu, comme il a été dit, dans les pays de langue anglaise sous le nom de Michelin Man.

Ainsi que l'a observé le Requérant, de telles reprises même lorsqu'un terme est adjoint à la marque reproduite ont fait l'objet de condamnations (par exemple Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 : nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> reproduisant la marque LECLERC).

Par ailleurs, l'adjonction d'un terme tel que « man », loin d'assurer une différenciation avec la marque MICHELIN, renforce l'association susceptible d'être faite avec elle et le risque de confusion dès lors que « Michelin Man » est fortement identifié au Groupe Michelin.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <michelinman.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant conformément à l'article L. 45-2 2° du CPCE.

▪ La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

L'Expert a constaté que :

- le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque MICHELIN, qu'il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque, le Titulaire prétendant même, contre toute vraisemblance, ignorer la marque MICHELIN (Voir l'Annexe 7 de la demande, la correspondance du 13 avril 2017) ;

- le Titulaire n'est pas connu sous le nom Michelin ou Michelinman, alors que le nom et les marques MICHELIN sont, eux, bien connus, et même depuis plus d'un siècle s'agissant de la compagnie (Voir les Annexes 1, 2, 3 et 7 établissant la notoriété de la compagnie) ;

- le Titulaire, dans la seule réponse qu'il ait adressée au Requérant, où il prétendait tout ignorer des marques MICHELIN, n'a pas justifié d'un quelconque intérêt légitime alors que son enregistrement était contesté par le Requérant (Voir l'Annexe 7 de la demande, la correspondance du 13 avril 2017) ;

- les pièces fournies (Annexe 1, 2 et 3 de la demande) par le Requérant montrent que ce dernier jouit d'une forte renommée en France ;

- le nom de domaine <michelinman.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant car il est composé de la marque MICHELIN dans son intégralité et du terme générique « man » désignant en anglais « homme » ; à cet égard, le Requérant soutient dans son argumentation que la composition du nom de domaine accroît le risque de confusion conduisant les internautes à penser que le nom de domaine appartient au Requérant et qu'il est exploité pour offrir ses produits en ligne alors que ce n'est pas le cas ;

- le Requérant dans l'annexe 6 de la demande apporte la preuve de la volonté du Titulaire de céder le nom de domaine contre paiement, et que le nom de domaine n'est pas exploité effectivement comme le requiert l'article R.20-44-46 du CPCE ;

- le Titulaire n'a pas soumis de réponse dans ce dossier.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine principalement dans le but de le vendre et de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

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

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <michelinman.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 Montigny le Bretonneux, le 09 août 2017

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic