



DÉCISION DE L'AFNIC

viamicheline.fr

Demande EXPERT 2018-000432

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Le Titulaire du nom de domaine : La société KALLISTÉ

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 janvier 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 janvier 2019

Bureau d'enregistrement : ONLINE SAS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 septembre 2018 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 4 octobre 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL Expert le 22 octobre 2018.

Le 2 novembre 2018, le Centre a nommé Christian-André Le Stanc (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 14 novembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <viamicheline.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 :

- Annexe 1– Michelin Rapport Annuel 2017, l'Essentiel 2017 : destination mobilité durable
- Annexe 2 – Liste de résultats de marques détenues par le requérant pour MICHELIN, extrait de la base de données de l'INPI
- Annexe 3 – Capture d'écran des sites web du requérant « www.michelin.com » et « www.viamichelin.fr » et Whols des noms de domaine <michelin.com> et <viamichelin.fr> détenus par le requérant
- Annexe 4 – Lettre de mise en demeure adressée au titulaire du nom de domaine litigieux et échange de mails entre le requérant et le titulaire du nom de domaine litigieux
- Annexe 5 – Certificats de la marque de l'Union Européenne et de la marque française MICHELIN détenues par le requérant, extrait de la base de données de l'INPI
- Annexe 6 – Dénomination sociale de l'entreprise Compagnie Générale des Etablissements Michelin, extrait du site web « www.infogreffe.fr »
- Annexe 7 – Whois du nom de domaine litigieux <viamicheline.fr>
- Annexe 8 – Décision SYRELI n°FR-2012-00028 ; Décision SYRELI n°FR-2014-00770
- Annexe 9 – Décision SYRELI n°FR-2016-01198 ; Décision SYRELI n° FR-2016-01256
- Annexe 10 – Décision SYRELI n°FR-2012-00028 ; Décision SYRELI n°FR-2014-00770 ; Litige OMPI No. D2014-1911
- Annexe 11 – Capture d'écran du site web « www.viamicheline.fr »
- Annexe 12 – Liste de résultats de marques détenues par le titulaire du nom de domaine litigieux, extrait de la base de données de l'INPI
- Annexe 13 – Décision SYRELI n°FR-2017-01518
- Annexe 14 – Décision de l'Afnic n° FR00225 ; Décision de l'Afnic n°FR00155

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Le Requérent dispose d'un intérêt à agir

Le Requérent, la société française Compagnie Générale des Etablissements Michelin (ci-après dénommée Michelin ou le Requérent), est une société française spécialisée dans le domaine de l'automobile et la fabrication de pneumatique ainsi que dans le domaine de l'édition de guides gastronomiques et de cartes routières.

Créé en 1886, et devenu « Michelin et Cie » en 1989, le Requêteur est aujourd'hui le leader technologique des pneumatiques et l'un des plus grands fabricants mondiaux de pneumatiques. A ce jour, Michelin est présent dans 171 pays, emploie 114 070 personnes et exploite 70 sites de production (Annexes 1).

Le Requêteur commercialise des milliers de pneus, cartes et guides sous plus de 30 marques à envergure internationale, incluant « MICHELIN », et pour des ventes nettes de 21 960 millions d'euros en 2017 (Annexes 1 et 2).

Le Reputation Institute, qui classe les marques mondiales en fonction de leur réputation, a placé Michelin 4e dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et 13e dans le classement mondial. Michelin fait l'objet également d'autres nombreux prix, récompenses et distinctions (Annexe 1).

Michelin promeut et commercialise son offre via de nombreux sites Internet, tels que www.michelin.com et www.viamichelin.fr (Annexe 3). Les noms de domaine <viamichelin.fr> et <michelin.com>, enregistrés au nom du Requêteur, ont respectivement été réservés le 1er décembre 1993 et 1er août 2008.

Dès lors que le Requêteur a eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux, il a adressé une lettre de mise en demeure au réservataire afin d'obtenir le transfert de ce nom, suivie de rappels puis d'échanges avec le réservataire (Annexe 4).

Michelin est titulaire de nombreux droits sur le signe « Michelin » :

- Marques « MICHELIN » (Annexe 5), parmi lesquelles :

- Marque de l'Union européenne « MICHELIN » n° 9914731, déposée et enregistrée le 21 avril 2011, couvrant des produits et services en classes 9 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 et 43.
- Marque de française « MICHELIN » n°3216812, déposée et enregistrée le 19 mars 2003, couvrant des services en classes 35 ; 37 ; 39 et 42.

- Noms de domaines parmi lesquels : www.michelin.com et www.viamichelin.fr (Annexe 3).

- Nom commercial, enseigne et dénomination sociale (Annexe 6).

Les droits du Requêteur sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 23 janvier 2018 (Annexe 7). Force est de constater que le Requêteur dispose donc 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 Requêteur et de créer un risque de confusion

Il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux.

En l'espèce, le nom de domaine <viamicheline.fr> reproduit les marques « MICHELIN » susmentionnées du Requêteur à l'identique.

Au sein du nom, l'ajout de la lettre « e » à la fin de la marque est insuffisant à faire disparaître le risque de confusion avec MICHELIN et démontre un cas de « typosquatting ». Par ailleurs, l'ajout du terme « via » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion et bien au contraire vient le renforcer dans la mesure où ce terme fait référence au concept de « Via Michelin » mis en place par Michelin dans différents pays dont la France. Les internautes risquent donc de penser que ce nom a été enregistré par Michelin ou à tout le moins par une entité en lien avec Michelin.

Ce risque est d'autant plus fort que le Requêteur commercialise ses produits et services sur différents sites et notamment le site www.viamichelin.fr, site officiel du Requêteur, dont le nom de domaine <viamichelin.fr> (réservé par le Requêteur le 1er août 2008) est fortement similaire au nom de domaine réservé par le défendeur. Le risque de confusion pour le consommateur entre ces deux noms de domaine est avéré, d'autant plus que l'ajout du « e » à la fin de la marque peut démontrer un cas de typosquatting.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requêteur (Annexe 8).

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 pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (Annexe 9).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux des marques « 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 10).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant à plusieurs niveaux. L'atteinte est particulièrement avérée dans la mesure où la marque est notoire :

- Constitue une contrefaçon de marque au sens des articles L713-2 et L713-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.*
- Porte atteinte à la dénomination sociale, enseigne, nom commercial et noms de domaine du requérant engageant sa responsabilité au sens de l'article 1240 du code civil.*
- Constitue une fraude en constituant un cas de cybersquatting et typosquatting et engage la responsabilité du réservataire au sens de l'article 1240 du code civil.*

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 « MICHELIN » ainsi qu'au nom commercial sur lequel le Requérant a des droits.

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

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque « MICHELIN » ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom « MICHELIN ». En effet, la fiche Whois du nom de domaine indique la société « Kalliste » (Annexe 7). Aucune raison ne semble ainsi 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 (Annexe 7). Le Défendeur ne peut donc avoir de droit ou intérêt légitime 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 - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le site ne pointe vers aucune page active (Annexe 11).

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque « MICHELIN » du Requérant, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (Annexes 1 et 2). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Enfin, le Défendeur ne semble être titulaire d'aucune marque « MICHELIN » ou « VIAMICHELIN » déposée ou protégée en France (Annexe 12), ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence d'intérêt légitime d'après la jurisprudence applicable (Annexe 13).

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

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

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire de la marque « MICHELIN », comme en atteste la notoriété attachée au Requérant et à sa marque (Annexes 1 et 2) surtout en l'associant au terme « via » lui-même utilisé par Michelin dans son concept connu « ViaMichelin ». En outre, lors des échanges entre le Requérant et le réservataire, ce dernier a démontré avoir une bonne connaissance de la marque et de ses activités

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, ou à 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. D'autant plus qu'ici le défendeur indique lui-même dans ses échanges avec le

Requérant que la réservation du nom de domaine <viamicheline.com> est, selon ses termes, « inspiré de "viamichelin" dans son ensemble » (Annexe 4).

En outre, l'ajout du « e » à la fin de la marque est une manoeuvre qui peut être qualifiée de « typosquatting » d'après la jurisprudence applicable (Annexe 14) et démontre la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux ainsi que son intention délibérée de tirer partie de la notoriété de la marque « MICHELIN ».

En outre, le Défendeur a répondu à la lettre de mise en demeure que lui a adressée le Requérant en proposant le nom de domaine litigieux à la vente. Le réservataire semble donc avoir enregistré ledit nom de domaine principalement dans le but de le vendre, ce qui est un indice de la mauvaise foi du réservataire. (Annexe 4). En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque « MICHELIN » du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il apparaît évident que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque, ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible et à cet égard, rappelons qu'il ne renvoie vers aucune page active (Annexe 11).

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire aux marques antérieures du Requérant, à ses noms de domaine et à son nom commercial, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur. 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, 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 a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 22 octobre 2018.

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

- Extrait Kbis de la société Kallisté

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, je suis d'accord pour transmettre le nom de domaine viamicheline.fr au requérant, merci de m'indiquer la procédure à suivre ».

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

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <viamicheline.fr> est similaire :

- Aux marques « MICHELIN » du Requérant (Annexe 5), parmi lesquelles :
 - Marque de l'Union européenne « MICHELIN » n° 9914731, déposée et enregistrée le 21 avril 2011 par le Requérant, couvrant des produits et services en classes 9 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 et 43.
 - Marque de française « MICHELIN » n°3216812, déposée et enregistrée le 19 mars 2003, couvrant des services en classes 35 ; 37 ; 39 et 42.
- Et aux noms de domaines du Requérant parmi lesquels : www.michelin.com et www.viamichelin.fr (Annexe 3).

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

L'Expert a constaté que le Titulaire en indiquant : « *Bonjour, je suis d'accord pour transmettre le nom de domaine « viamicheline.fr » au requérant* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <viamicheline.fr> au Requérant.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert, acceptant la demande de transmission, en prenant acte de la décision du Titulaire, et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <viamicheline.fr > au profit du Requérant.

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) (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 16 novembre 2018

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

