



DÉCISION DE L'AFNIC

stylomontblancpascher.fr

Demande EXPERT-2021-00810

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : MONTBLANC-SIMPLO GMBH, représenté par Marchais & Associés.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 avril 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 4 janvier 2021 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 1^{er} 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 12 janvier 2021.

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

Le 8 février 2021, le Centre a nommé David-Irving Tayer (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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <stylomontblancpascher.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** Compagnie Financière Richemont SA - Chiffres clés 2020 ;
- **Annexe 2** Extrait du site Internet <wikipedia.org> de Richemont (Entreprise) ;
- **Annexe 3** Extrait du site Internet <wikipedia.org> de Montblanc (Entreprise) ;
- **Annexe 4** Articles de presse ;
- **Annexe 5** Copies de l'imprimé des recherches effectuées sur la base Whois concernant le nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr> ;
- **Annexe 6** Marques du Requérent ;
- **Annexe 7** Nom de domaine du Requérent <montblanc.fr> enregistré le 7 mai 2007 ;
- **Annexe 8** Extrait du site Internet <https://www.montblanc.com/fr-fr/> ;
- **Annexe 9** Extraits du site Internet litigieux ;
- **Annexe 10** Extrait du site Internet du Requérent.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« III. SUR LES DISPOSITIONS DU CPCE

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

Il est rappelé que le Code des Postes et des Communications Électroniques dispose que :

□ Article L.45-6 :

« Toute personne démontrant un **intérêt à agir** peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

□ Article L.45-2 :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° **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.** »

□ Article R.20-44-46 :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
 - d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
 - de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
- Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- (...)
 - d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
 - d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

IV. SUR L'INTERET A AGIR DU REQUERANT

Le requérant dispose d'un intérêt à agir pour les raisons qui suivent.

4.1. PRESENTATION DU REQUERANT

• Le Groupe RICHEMONT

Fondé en 1988, le Groupe RICHEMONT est spécialisé dans l'industrie du luxe. Richemont est aujourd'hui le 2e groupe mondial de luxe en termes de chiffres d'affaire, réalisant en 2020 plus de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaire (**Annexe 1** – <https://www.richemont.com/investor-relations/key-figures.html>).

Le Groupe compte aujourd'hui de nombreuses marques de luxe parmi lesquelles Cartier, Montblanc, Chloé, Jaeger-Lecoultré, Piaget, Van Cleef & Arpels... (**Annexe 2** – [https://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_\(entreprise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_(entreprise))).

• La marque MONTBLANC

Montblanc Simplo GmbH est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de stylos de luxe (appelés Fine Writing Instruments), montres, maroquinerie, bijouterie/joaillerie et parfumerie. En 2009, elle détient 60 % du marché mondial des stylos haut de gamme.

Le symbole le plus fort de la marque est l'« étoile blanche » (étoile à six branches stylisée, dont chaque branche représente un glacier du massif du Mont-Blanc) arborée par la grande majorité des produits Montblanc, notamment les stylo-plumes (étoile surmontant le capuchon et ornant la plume). (**Annexe 3** – [https://fr.wikipedia.org/wiki/Montblanc_\(entreprise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Montblanc_(entreprise))).

De nombreux articles de presse rappellent la position de leader du marché de la Maison Montblanc, avec plus de 50% des parts de marché du stylo de luxe (**Annexe 4**) :

- <https://www.troisarchers.com/blog/haute-ecriture/histoire-marque-montblanc>
- <https://styloplumehautdegamme.wordpress.com/2019/03/13/stylo-de-luxe-montblanc/>
- <https://journalduluxe.fr/montblanc/>
- <https://www.forbes.fr/luxe/mont-blanc-du-stylo-plume-a-lhorlogerie-de-luxe/>
- <https://www.ladepeche.fr/article/2016/04/27/2333679-110-ans-montblanc-histoire-marque-dix-dates-cles.html>
- <https://www.hautehorlogerie.org/fr/les-marques/marque/h/montblanc/>
- <http://www.journaldunet.com/economie/face-a-face/montblanc-dupont/marche.shtml>
- https://www.lexpress.fr/tendances/montre/montblanc-atteindre-des-sommets_1928390.html

Il résulte de ce qui précède que MONTBLANC est un acteur majeur et incontournable sur le marché mondial du stylo de luxe sur lequel l'acteur s'impose comme une référence de renom.

4.2. SUR LES DROITS ANTERIEURS DU REQUERANT

D'abord, il convient de souligner que toutes les marques et nom de domaine mentionnés ci-dessous contenant le terme distinctif et de renommée « MONTBLANC » sont **antérieurs** à la réservation du nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr> (**Annexe 5**).

En outre, il doit être souligné que le Titulaire ne pouvait simplement ignorer l'existence de MONTBLANC en raison de la grande renommée et haute connaissance de ses marques et activités en France.

La société MONTBLANC-SIMPLO GMBH dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques dans la mesure où elle est titulaire des marques et du nom de domaine exposés ci-après :

4.2.1. Marques appartenant au Requérant

MONTBLANC-SIMPLO GMBH est notamment propriétaire des marques suivantes (**Annexes 6**) :

- Marque internationale numéro 318506, enregistrée le 5 août 1966 en classes 16 et 28 visant notamment les articles pour écrire et désignant entre autre la France (**Annexe 6.1**) ;
- Marque internationale numéro 318764, enregistrée le 12 août 1966 en classe 16 visant notamment les articles pour écrire et désignant entre autre la France (**Annexe 6.2**) ;
- Marque de l'Union européenne MONTBLANC numéro 012 219 366, déposée le 14 octobre 2013 et enregistrée le 24 avril 2014 en classes 3 ; 9 ; 14 ; 16 ; 18 ; 25 visant notamment les instruments d'écriture (**Annexe 6.3**).

4.2.2. Noms de domaine appartenant au Requérant

• Le Requérant est également titulaire du nom de domaine suivant (**Annexe 7**):

- <montblanc.fr> enregistré le 7 mai 2007 (**Annexe 7**).

Les extraits des différents Whois sont fournis en **Annexe 7**.

Ce nom de domaine est enregistré et exploité par le Requérant dans le cadre de ses activités.

4.3. SUR LE LITIGE

Dès lors que le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, elle a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation.

Les données personnelles relatives au réservataire du nom de domaine <stylomontblancpascher.fr> ont été indiquées dans l'annexe 5 mais sont rendues anonymes dans le cadre de cette procédure en tant que « **Monsieur K** ».

Il convient donc de constater que :

- les droits de la Requérante, qui portent tous sur la dénomination MONTBLANC, sont identiques ou à tout le moins similaires au nom de domaine <stylomontblancpascher.fr>, objet de la présente procédure, malgré l'ajout des termes descriptifs « stylo » et « pas cher » comme explicité infra ;
- les droits du Requérant sont tous antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2018.

Dans la mesure où le Titulaire dans cette affaire a réservé à tort le nom de domaine litigieux qui correspond à des marques appartenant au Requérant, celle-ci a un intérêt suffisant à agir à l'encontre du nom de domaine en cause au jour du dépôt de la présente demande.

V. SUR L'ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.45-2 CPCE

5.1. SUR L'ATTEINTE AUX DROITS INVOQUES PAR LE REQUERANT

Conformément à l'article 45-2-2 du CPCE, le Requérant soutient que le nom de domaine contesté <stylomontblancpascher.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits invoqués par le Requérant compte tenu de sa similarité existante, au point de prêter à confusion, aux marques et nom de domaine protégés par le Requérant.

Les observations suivantes peuvent être faites lorsque l'on compare le nom de domaine litigieux aux marques et nom de domaines du Requérant.

TOUT D'ABORD, le nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr> reproduit les marques et nom de domaine « MONTBLANC » qui, en tant que tels, n'ont pas de signification particulière pour des instruments d'écriture et sont donc dotés intrinsèquement d'un fort caractère distinctif.

EN SECOND LIEU, MONTBLANC est une maison de luxe appartenant au groupe RICHEMONT qui développe, fabrique et distribue une large variété de produits de luxe dont des instruments d'écriture, de la maroquinerie, du parfum, des montres, des bijoux ou encore des lunettes de soleil (**Annexe 8** – <https://www.montblanc.com/fr-fr/>) sous la marque et le nom commercial MONTBLANC. Cette marque et ce nom commercial sont exploités depuis plus de 100 ans et le Requérant a investi d'importantes ressources financières au cours des dernières années pour promouvoir ses activités et ses marques MONTBLANC dans le monde entier où MONTBLANC a maintenu une longue et significative présence.

EN TROISIEME LIEU, la reproduction des marques déposées MONTBLANC du Requérant en tant qu'élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr> crée un risque de confusion avec les marques et nom de domaine précités malgré :

- l'adjonction du terme descriptif et usuel « stylo », qui se réfère directement aux produits commercialisés par le Requérant ;
- l'adjonction des termes descriptifs et usuels « pas cher » qui ne servent qu'à qualifier le prix pratiqué par le Titulaire et à inciter les internautes à acheter les contrefaçons proposées sur le site litigieux ;
- l'extension TLD <.fr>.

Le nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr> comprend : (a) une reproduction à l'identique des marques et du nom de domaine MONTBLANC protégés par le Requéran ; (b) combinée à des termes descriptifs et (c) suivi d'une extension générique <.fr>.

Ainsi, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque « MONTBLANC » du Requéran. En effet, il est désormais acquis que l'extension géographique 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 de la désignation générique de premier niveau utilisée dans le cadre d'un nom de domaine ne doit pas être prise en compte car elle ne sert pas à distinguer les noms de domaine. La comparaison pertinente à effectuer est celle avec la partie de deuxième niveau des noms de domaine litigieux (Décision EXPERT n°2020-00507).

Il est également établi que lorsqu'un nom de domaine reproduit intégralement les marques distinctives d'un requéran dans son intégralité, **il est similaire au point de prêter à confusion avec ces marques malgré l'ajout d'un mot ou d'un terme descriptif.**

Dans le cas présent, l'ajout des termes descriptifs « stylo » et « pas cher » qui se réfèrent à l'un des principaux domaines d'activité du Requéran, **suggère simplement aux internautes que le nom de domaine litigieux est en lien avec les activités de la division « stylo » de MONTBLANC.** Cela a été confirmé dans une récente décision de l'OMPI impliquant le Requéran :

« D'après les éléments de preuve soumis, le Panel ne doute pas que le plaignant possède des droits sur la marque MONTBLANC. Le nom de domaine litigieux incorpore clairement la marque MONTBLANC dans son intégralité. L'ajout du terme d'attaque «discount-», qui est essentiellement un mot descriptif donnant sans équivoque l'impression que les produits sont disponibles à un prix inférieur à la normale, n'empêche pas de constater une similitude confuse entre le nom de domaine litigieux et la marque MONTBLANC. Dans ces circonstances, le Panel considère que la première branche du paragraphe 4 a) est établie sur la base des faits. » **(traduction libre).**

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0932>

« Le Panel estime que le plaignant a prouvé de manière satisfaisante qu'il avait des droits de marque déposée pour MONTBLANC et considère que la **marque est notoire.** Le Panel estime que les noms de domaine sont similaires à la marque du plaignant. En outre, le Panel estime que l'ajout du terme «officiel» et de la lettre «s» aux noms de domaine ne modifie pas l'impression générale de la désignation comme étant liée à la marque du plaignant. Cela n'empêche pas de constater une similitude confuse entre les noms de domaine et la marque de commerce du plaignant et il suggère l'offre des produits du plaignant en ligne. Voir Pfizer Inc. c. Asia Ventures, Inc., affaire de l'OMPI n ° D2005-0256. Voir également Ansell Healthcare Products Inc. c. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., affaire de l'OMPI n ° D2001-0110, déclarant que «l'incorporation d'une marque bien connue d'un plaignant dans le nom de domaine enregistré est considérée comme suffisante pour que le nom de domaine prête à confusion similaire à la marque de commerce du plaignant. » En conséquence, le Panel estime que le Plaignant a satisfait à la première condition voulant que les Noms de domaine soient identiques ou prêtent à confusion avec la marque déposée du Plaignant, conformément au paragraphe 4 (a) (i) de la Politique. » **(traduction libre).**

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1623>

Dans des décisions antérieures, les commissions administratives ont considéré que **l'ajout d'un terme descriptif peut même parfois accroître les similitudes en présence :**

« Les membres du groupe ont constamment jugé que le simple ajout d'un terme descriptif à des marques connues ou des dérivés similaires à ceux-ci n'empêche pas de constater que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques. Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., numéro de cas de l'OMPI n ° D2000-0127 ("[T] l'ajout du nom de domaine générique (gTLD) '.com' est [...] sans importance juridique Puisque l'utilisation d'un gTLD est requise des titulaires de noms de domaine ").

Le libellé descriptif ou générique (dans ce cas, l'ajout de "solutions financières") ajouté à une marque appartenant à un requéran pour créer un nom de domaine composé de plusieurs mots impliquant une relation entre les mots peut et dans ce cas augmente plutôt qu'il diminue la similitude entre les signes risque de confusion ». (D2011-1957 de l'OMPI, Rockefeller & Co., Inc. v. Tout le réseau de la valeur a / k / a AVN, 22 décembre 2011) (traduction libre).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-1957>

On ne peut que constater que le Titulaire a choisi le nom de domaine litigieux dans une tentative spécifique de parasitisme des marques MONTBLANC du Requéran, indépendamment de l'ajout des termes descriptifs et usuels « stylo » ou « pascher » qui accentuent le risque de confusion.

Enfin, il faut tenir compte du fait que le risque de confusion est aggravé par la notoriété des marques, et nom de domaine du Requérant. À cet égard, la Commission administrative a déjà considéré que les marques de MONTBLANC étaient « **connues** » dans de nombreux pays, dont les décisions suivantes :

- Décision OMPI No. D2019-1623, Montblanc-Simplo GmbH v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / X., <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1623>

- Décision OMPI No. D2019-2912, Montblanc-Simplo GmbH v. Domain Admin Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / Abhishek10533, Mont India, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-2912>

- Décision OMPI No. 2019-2159, Montblanc-Simplo GmbH v. Domains By Proxy, LLC / SohoFifth Kapoor, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-2159>.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il ne fait aucun doute que le nom de domaine <stylomontblancpascher.fr> peut être aisément confondu avec les marques et nom de domaine protégés par le Requérant.

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens de l'article L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et également de l'article L713-5 compte-tenu de la renommée de la marque MONTBLANC, notamment sur le territoire français.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est similaire, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque de renommée MONTBLANC, ainsi qu'au nom de domaine sur lesquels le Requérant a des droits.

5.2. SUR L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME SUR LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

Il sera démontré que le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. De toute évidence, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine <stylomontblancpascher.fr>.

PREMIEREMENT, il est évident que le titulaire n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisque le nom « **Monsieur K** » n'a aucune ressemblance avec le signe « MONTBLANC » qui n'a aucune signification particulière et s'avère donc doté d'un fort caractère distinctif intrinsèque.

Le Titulaire n'a donc ni droit antérieur ni intérêt légitime de nature à justifier l'utilisation des marques et des noms de domaine de renommée mondiale du Requérant.

DEUXIEMEMENT, le Requérant n'a jamais accordé de licence ou autrement autorisé le Titulaire à utiliser ses marques ou à enregistrer un nom de domaine, et en particulier s'agissant des marques mentionnées ci-dessus. Par conséquent, il n'existe **aucun lien entre les parties** : le Titulaire a clairement modifié les marques et nom de domaine du Requérant pour son propre usage et les a incorporés dans son nom de domaine sans l'autorisation du Requérant.

TROISIEMEMENT, le Titulaire ne fait pas un usage non-commercial légitime ou loyal des noms de domaine et n'utilise pas les noms de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi, de manière à lui conférer un droit ou un intérêt légitime étant donné que le site Web litigieux du domaine est exploité par le Titulaire pour commercialiser des produits contrefaisants n'appartenant pas au Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site actif qui commercialise des articles exclusivement contrefaisants commercialisés à vil prix et le Titulaire tente se faire passer pour un distributeur de produits authentiques à Chicago, alors que cela n'est pas le cas et que le Titulaire est basé en Allemagne (**Annexe 9**) : [Captures d'écrans]

Ainsi, les prix pratiqués par le Titulaire ne correspondent en rien aux prix usuellement pratiqués par le Requérant dans le cadre de la commercialisation de ses produits authentiques (**Annexe 10**) : [capture d'écran]

C'est en ce sens que l'OMPI se prononce en pareille hypothèse s'agissant de sites servant à commercialiser des contrefaçons :

« Au contraire, le nom de domaine litigieux est utilisé dans le cadre d'un site Web vendant ce qui semble être des contrefaçons des produits du plaignant. Une telle utilisation ne relève pas des principes d'utilisation de bonne foi ou d'intérêts légitimes. » (traduction libre) (<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0893>)

« En ce qui concerne l'offre de vente de produits de contrefaçon prima facie, ce Panel convient évidemment avec le Plaignant et les précédents panels UDRP qu'il ne peut pas être un intérêt légitime dans un nom de domaine utilisé pour la vente de contrefaçons.

Pour toutes ces raisons, le Panel conclut que le deuxième élément de la Politique est établi et que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige, conformément à la Politique, paragraphe 4 (a)(ii). » (traduction libre)

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-1018>

Ainsi, le nom de domaine reprend à l'identique les marques et nom de domaine MONTBLANC du Requéant, très largement connus et dont l'exceptionnelle renommée en France est démontrée. Le Titulaire ne saurait prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime sous ce nom de domaine.

En conséquence, le Titulaire n'exerce pas un usage non-commercial légitime ou de bonne foi du nom de domaine litigieux au sens de l'article R.20-44-46 du CPCE, en tirant bénéfice, de façon déloyale, de la renommée des marques et du nom de domaine du Requéant.

Dans ces circonstances, l'absence de toute autorisation par le Requéant et de motif légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux prouve de manière irréfutable que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <stylomontblancpascher.fr>.

5.3. SUR LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Il sera démontré que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Titulaire.

D'une manière générale, il faut garder à l'esprit que les décisions de l'OMPI reconnaissent régulièrement la **mauvaise foi opportuniste** dans les cas où le nom de domaine contesté est similaire aux marques renommées d'un requérant :

□ « En outre, il convient de considérer que, compte tenu du caractère connu et distinctif de la marque SANOFI, le Titulaire est susceptible d'avoir eu, au moins, une connaissance présumée, sinon réelle, quant à l'existence des marques du Requéant lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux. **Cela suggère que le Titulaire a agi avec une mauvaise foi opportuniste dans l'enregistrement du nom de domaine en cause pour en faire un usage illégitime** » (traduction libre).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-0096>

□ « L'enregistrement, en l'absence de droits ou intérêts légitimes et sans preuve contraire, d'un nom de domaine semblable à celui des marques largement connues du Requéant **suggère une mauvaise foi opportuniste.** » (traduction libre).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0020>

□ « Le Panel est d'avis que, dans le cas d'une marque établie telle que CHRISTIAN LOUBOUTIN, la constatation que **le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux** peut conduire, dans des circonstances appropriées, à une constatation selon laquelle **le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi**. Le Panel estime que les circonstances de la présente affaire justifient de constater que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. » (traduction libre). »

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0538>

□ « Il existe une jurisprudence substantielle selon laquelle l'enregistrement d'un nom de domaine qui est similaire au point de prêter à confusion avec une marque renommée, par toute entité qui n'a aucun lien avec cette marque, **constitue en soi une preuve suffisante d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi**. Comme indiqué ci-dessus, la marque du Requéant est une marque renommée que le Requéant a utilisée et enregistrée de nombreuses années avant que le Titulaire n'enregistre les Noms de domaine. Le Titulaire avait une connaissance à la fois présumée et réelle de la marque du plaignant et a néanmoins choisi de l'exploiter. » (traduction libre).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1412.html>

Dans la décision WIPO D2013-1971, il a été jugé que :

□ « Une considération importante dans l'évaluation par le Panel de savoir si l'intimé a enregistré et utilise le nom de domaine contesté de mauvaise foi, est la connaissance préalable, de la part du Titulaire, des droits du Requéant sur la marque en question. À l'ère d'Internet et de l'avancement des technologies de l'information, la réputation des marques transcende les frontières nationales. Compte tenu de la réputation mondiale du Requéant et de sa marque SANOFI, ainsi que de la présence sur le marché de la plaignante dans de nombreux

pays (...), le Comité estime **qu'il n'est pas concevable que l'intimé n'ait pas eu connaissance réelle des droits de marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.** (...)

Lorsque le Titulaire a choisi d'enregistrer un nom de domaine litigieux identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant et que la marque en question a acquis par un usage substantiel une renommée, une réputation et une notoriété mondiales, il est raisonnable de conclure que la marque n'est pas une marque que les commerçants pourraient légitimement adopter autrement que pour créer une impression d'association avec le plaignant. (...)

Le Comité constate que, compte tenu de la renommée étendue de la marque SANOFI du Requérant et de l'absence d'explication plausible pour le choix d'incorporer la marque renommée du Requérant dans le nom de domaine contesté, l'utilisation non autorisée du terme "SANOFI" ou une translittération du terme « SANOFI » telle que « sainuofei » sur le site Web de l'intimé, **sont des facteurs pertinents qui indiquent un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi** » (traduction libre).

À la lumière de ce qui précède, il sera démontré que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

5.3.1.1. LE NOM DE DOMAINE A ETE ENREGISTRE DE MAUVAISE FOI

Il est clair que le Titulaire a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux correspondant aux marques, noms de domaine et dénomination sociale du Requérant, ce comportement ne pouvant en aucun cas résulter d'une simple coïncidence.

TOUT D'ABORD, il est évident que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisque le nom « **Monsieur K** » n'a aucune ressemblance avec le signe « MONTBLANC » qui n'a aucune signification particulière et s'avère donc doté d'un fort caractère distinctif intrinsèque.

Le Titulaire n'a ni droit ni intérêt légitime de nature à justifier l'utilisation des marques et nom de domaine de renommée mondiale du Requérant. L'absence d'intérêt légitime induit l'absence de bonne foi.

EN SECOND LIEU, il doit être rappelé qu'en égard au fort caractère distinctif et à l'exceptionnelle renommée des marques MONTBLANC, le Titulaire est susceptible d'avoir eu, au moins, la connaissance présumée, si ce n'est réelle, des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Cela suggère que le Titulaire a agi avec une **mauvaise foi opportuniste** en enregistrant le nom de domaine afin d'en obtenir un bénéfice commercial.

Ceci est d'ailleurs tellement vrai, que le Titulaire a choisi d'enregistrer le nom de domaine qui comprend des éléments au sujet desquels le Requérant bénéficie d'une réputation mondiale substantielle : la marque MONTBLANC associée à l'élément « stylo » qui est un terme descriptif et qui se réfère à une division spécifique de l'activité du Requérant.

EN TROISIEME LIEU, le nom de domaine a été enregistré dans le but d'attirer les internautes sur le site du Titulaire en créant un risque de confusion ou du moins d'association entre les marques et nom de domaine MONTBLANC et le nom de domaine litigieux.

Il apparaît en effet inconcevable que le Titulaire ait souhaité (1) enregistrer un nom de domaine intégrant les marques de renommée MONTBLANC (2) en y ajoutant une référence à la division « stylo » du Requérant, sans chercher à tirer profit de la renommée des marques MONTBLANC du Requérant, traduisant par la même un comportement parasitaire au moment du dépôt du nom de domaine litigieux.

En effet, il faut convenir de rappeler que MONTBLANC est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le secteur des instruments d'écriture de luxe (cf supra).

En outre, il convient de rappeler que le Requérant est propriétaire des marques MONTBLANC qui sont mondialement renommées (**Annexes 6**). Comme mentionné précédemment, plusieurs décisions de l'OMPI ont admis la renommée des marques de MONTBLANC, parmi lesquelles :

- <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0932>

- <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1623>

De surcroît, dans les cas dans lesquels le caractère notoire des marques d'un requérant est établi, de nombreuses décisions des commissions administratives ont reconnu que cette considération était, en soi, révélatrice d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi, en retenant notamment que :

“Compte tenu du fait que la marque du plaignant est célèbre et connue dans le monde entier et en l'absence de preuve contraire, le Panel est persuadé que le Titulaire connaissait ou aurait dû connaître **la marque et les services du plaignant au moment où il a enregistré le nom de domaine contesté, et ce, en vue d'en tirer avantage de façon illégitime.** Il est de fait constant que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du plaignant, y compris ses marques, au moment de l'enregistrement du nom de domaine contesté est un indice

important de mauvaise foi. (NBC Universal Inc. v. Szk.com / X., Décision OMPI No. D2007-0077; and ALSTOM v. Domain Investments LLC, Décision OMPI No. D2008-0287) (traduction libre).

En conséquence, le Panel conclut que le nom de domaine litigieux <michelinua.com> a été enregistré et est utilisé par le Titulaire de mauvaise foi et considère que les exigences du paragraphe 4(a)(iii) de la Politique sont remplies. » (Décision OMPI No. D2012-0384, Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. X. ; April 4th, 2012) (traduction libre).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/word/2012/d2012-0384.doc>.

Par conséquent, on ne peut que conclure que le Titulaire devait sans aucun doute être conscient du risque de tromperie et de confusion qui résulterait inévitablement de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Cette connaissance caractérise la mauvaise foi du Titulaire dans l'enregistrement du nom de domaine.

Pour toutes ces raisons, il ne fait aucun doute que le nom de domaine <stylomontblancpascher.fr> a été enregistré de mauvaise foi par le Titulaire.

Le nom de domaine litigieux a été non seulement enregistré de mauvaise foi, mais est également utilisé de mauvaise foi par le Titulaire.

5.3.1.2. LE NOM DE DOMAINE EST UTILISE DE MAUVAISE FOI

PREMIEREMENT, il est clair que, compte tenu du caractère notoire et particulièrement distinctif des marques MONTBLANC, le Titulaire est nécessairement réputé avoir eu connaissance de l'existence des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine. Cette constatation induit le fait que le Titulaire a nécessairement agi de mauvaise foi en procédant à l'enregistrement du nom de domaine.

Ceci est suffisant pour caractériser une utilisation de mauvaise foi en vertu de l'article R.20-44-46 du CPCE.

DEUXIEMEMENT, le nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr> renvoie à un site commercialisant des produits contrefaisants, n'appartenant pas au Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site actif qui commercialise des articles exclusivement contrefaisants commercialisés à vil prix et le Titulaire tente se faire passer pour un distributeur de produits authentiques à Chicago, alors que cela n'est pas le cas et que le Titulaire est basé en Allemagne (**Annexe 9**) : [captures d'écrans]

Par ailleurs, le site comporte aussi des erreurs d'orthographe manifestes : le terme « Maison » est écrit « Masion » : [capture d'écran]

Ainsi, les prix pratiqués par le Titulaire ne correspondent en rien aux prix usuellement pratiqués par le Requérant dans le cadre de la commercialisation de ses produits authentiques (**Annexe 10**) : [capture d'écran]

Par ailleurs, il convient également de constater que ce site Internet, destiné au public français, ne respecte pas la législation française, laquelle impose que figurent notamment des mentions légales ainsi que des conditions générales de vente, en vertu des articles 19 et 20 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles L. 441-1 et suivants du Code de commerce et L. 111-1 et suivants du Code de la consommation.

Or, en cas de sites servant à commercialiser des contrefaçons, l'OMPI pose à droit constant que cet usage ternit les marques des requérants :

« Selon les éléments de preuve contenus dans ce dossier, au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux <taccocasadei.com> a été utilisé pour détourner les internautes vers un site Web ayant un contenu en langue italienne et proposant à la vente ce qui semble être des contrefaçons des produits du plaignant et d'afficher sans autorisation la marque CASADEI. En outre, selon la preuve du dossier, à la tentative du plaignant d'acheter des biens sur le site Web correspondant au nom de domaine litigieux, il apparaît que les biens n'ont pas du tout été livrés car les biens commandés et payés n'ont pas été livrés dans environ neuf semaines et il n'y avait aucune réponse de l'intimé pour justifier un tel retard / non-livraison. En enregistrant et en utilisant un nom de domaine qui incorpore sans autorisation la marque du plaignant, en détournant les internautes recherchant le plaignant vers le site Web du défendeur, en utilisant ce nom de domaine pour une page Web qui promeut des contrefaçons des produits du plaignant, tous ces faits ternissent et diluent la valeur de la marque CASADEI a un impact négatif sur les activités du plaignant, génère des revenus injustes pour l'intimé et constitue en fin de compte de la mauvaise foi en vertu du paragraphe 4 (b) (iv) de la politique. » (traduction libre) (<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0893>)

«De plus, l'utilisation par le défendeur du nom de domaine contesté constitue une perturbation des activités du plaignant et est considérée comme un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi parce que le nom de domaine contesté du défendeur est similaire à des marques de commerce du plaignant et que le site Web du nom de domaine litigieux est utilisé pour offrir des produits contrefaits.» (traduction libre)
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-1472>

En somme, l'OMPI et l'AFNIC ont déjà jugé dans de nombreux cas que l'utilisation des marques et noms de domaine d'une tierce partie pour rediriger l'internaute vers un site web proposant des produits contrefaits tombait dans la catégorie des utilisations effectuées de mauvaise foi.

TROISIEMEMENT, l'exploitation d'un nom de domaine reprenant la marque de renommée du requérant associée avec des produits contrefaisants de piètre qualité porte irrémédiablement atteinte et à l'image de celui-ci.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr> a été intentionnellement enregistré et utilisé de mauvaise foi, sans aucun droit ou intérêt légitime par le Titulaire. »

Le Requéant 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <stylomontblancpascher.fr> reproduit intégralement et de manière identique :

- La marque verbale et le logo MONTBLANC, enregistrement international n°318506 enregistrée le 5 août 1966 (renouvelée) en classes 16 et 28
- La marque verbale MONTBLANC, enregistrement international n°318764 enregistrée le 12 août 1966 (renouvelée) en classe 16
- La marque verbale MONTBLANC, enregistrement communautaire n° 012 219 366 enregistrée le 24 avril 2014 en classes 3, 9, 14, 16, 18 et 25
- L'enseigne et le nom commercial MONTBLANC

Conformément à la jurisprudence des décisions de l'Afnic (Syreli et PARL EXPERT), l'extension « .fr » ne modifie pas l'appréciation de la reproduction d'un signe antérieur. En outre, l'adjonction des termes descriptifs « stylo » et « pas cher » n'altère pas le risque de confusion inhérent à la reproduction de la marque dont est titulaire le Requéant.

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

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

Le Requéant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert a constaté que le nom de domaine <stylomontblancpascher.fr> est fortement similaire aux droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier. Ledit domaine reproduit à l'identique la marque antérieure MONTBLANC.

L'adjonction des termes génériques « stylo » et « pascher » ne vient pas modifier l'appréciation d'ensemble de deux signes en question, ni n'altère le caractère distinctif et attractif de la marque MONTBLANC. Bien au contraire, l'association, à la marque MONTBLANC, du terme « pas cher » vient qualifier une valeur moindre d'un produit laissant ainsi entendre au consommateur que les produits seraient issus d'une distribution parallèle puisqu'en opposition à la commercialisation traditionnelle opérée par le titulaire des droits antérieurs, comme il le démontre par la production des pièces (notamment la pièce 10).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les extensions de nom de domaine ne sont pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit pour ne jouer qu'un rôle technique.

En conséquence, l'Expert a considéré que le nom de domaine <stylomontblancpascher.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

(...)

- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »*

Il est à souligner que ces éléments de preuve de la mauvaise foi sont illustratifs et ne sont donc pas exhaustifs.

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces que :

- Le Requérant affirme, de manière non contredite par le Titulaire, que ce dernier ne lui est pas affilié, qu'il n'a pas été autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque antérieure MONTBLANC, et qu'il n'est pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ladite marque antérieure ;
- Le prénom et le nom du Titulaire sont différents du nom de domaine litigieux <stylomontblancpascher.fr>, de sorte que le Titulaire ne peut pas être considéré comme étant connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux. En tout état de cause, cela n'est pas contesté par le Titulaire ;
- Indéniablement, les droits antérieurs du Requérant sont largement connus, tant en France qu'à l'étranger, de sorte que le Titulaire ne pouvait raisonnablement les ignorer -L'Expert relève tout de même que le Requérant communique des pages issues du site « Wikipedia » présentant l'histoire et l'activité du Requérant. Toutefois, l'Expert estime que l'encyclopédie Wikipédia ne saurait être considérée comme un élément probant en raison de la qualité scientifique de cette « encyclopédie » qui peut être mise en doute. Aussi, l'Expert ne tiendra compte de ces pièces uniquement parce que les éléments sont corroborés par d'autres pièces au dossier- ;
- La construction du nom de domaine litigieux, en ce qu'il accole la marque MONTBLANC du Requérant aux termes « stylo » et « pas cher » engendre nécessairement un risque de confusion ou, à tout le moins, une association vis-à-vis des droits du Requérant. Le nom de domaine objet de la présente procédure étant susceptible d'être perçu comme un nom de domaine enregistré par le Requérant pour solder certains produits à des prix plus attractifs.
- Enfin l'utilisation du nom de domaine qui renvoie vers un site web proposant des produits à bas prix

en se présentant comme un distributeur de la marque à Chicago est une preuve d'une utilisation de mauvaise foi.

Muni de ce faisceau d'indices, et compte tenu de la réputation de la marque MONTBLANC, l'Expert a estimé que les pièces fournies par le Requéant permettent de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <styломontblanpascher.fr> dans le but de profiter indûment de la réputation du Requéant et de sa marque en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, l'Expert considère que le Requéant a apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a conclu que le nom de domaine <styломontblanpascher.fr> ne respectait pas les dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <styломontblanpascher.fr> au profit du Requéant, la société MONTBLANC-SIMPLO GMBH.

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 24 février 2021

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

