

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

alstomholdings.fr

Demande n° EXPERT-2023-01049



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ALSTOM, représentée par Lynde & Associés.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : alstomholdings.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 décembre 2022

Date d'expiration du nom de domaine : 3 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 janvier 2023 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'OMPI (ci-après le Centre) et l'Afnic ont validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est enregistré.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 19 janvier 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 24 janvier 2023.

Le 15 février 2023, le Centre a nommé Eugénie CHAUMONT (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 Requéranant

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

- **Annexe 1** Extrait WHOIS du nom <alstomholdings.fr>
- **Annexe 2** Demande de levée d'anonymat déposée auprès de l'AFNIC
- **Annexe 3** Page INFOGREFFE ALSTOM
- **Annexe 4** Captures d'écran extraites du site web « www.alstom.com »
- **Annexe 5** Captures d'écran de la page « Alstom en France » extraites du site web « www.alstom.com »
- **Annexe 6** Marques dont ALSTOM est titulaire
- **Annexe 7** Noms de domaine dont ALSTOM est titulaire
- **Annexe 8** Page INFOGREFFE ALSTOM Holdings
- **Annexe 9** Traductions françaises des décisions WIPO N°D2010-1150 ALSTOM v. [X.] et WIPO N°DCO2016-0030 Alstom S.A. and General Electric Company v. Sichuan Shanghai Electric Power T&D Engineering Co., Ltd
- **Annexe 10** Capture d'écran d'une page parking du bureau d'enregistrement wix.com;
- **Annexe 11** Capture d'écran d'un site web où apparaît le nom F. W.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les images]

« Le nom de domaine <alstomholdings.fr> a été enregistré le 3 décembre 2022 et les données de contact anonymisées (en Annexe 1 une copie l'extrait WHOIS du nom).

Suite au dépôt d'une demande de divulgation de données personnelles (Annexe 2), l'AFNIC

nous a communiqué les données de contact suivantes :

[Anonymisation]

Ce nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requéranant, la société française ALSTOM.

Le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'enregistrement de ce nom et agit de mauvaise foi.

Par conséquent, en conformité avec les dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 alinéa 1 du Code des Postes et des Communications électroniques, le Requéranant sollicite le transfert du nom de domaine susvisé à son profit.

1. L'intérêt à agir de la société ALSTOM :

La société ALSTOM a été immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 389 058 447 le 19 novembre 2015. Elle a son siège au 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ([lien URL- Annexe 3]).

ALSTOM est spécialisée dans le domaine des transports publics, de marchandises et ferroviaires.

Ses activités sont présentées sur son site web « www.alstom.com » (Annexe 4) :
[image]

Il s'agit de l'un des leaders mondiaux dans le domaine des infrastructures de transport, qui compte environ 74.000 salariés répartis dans plus de 70 pays.

Entre 2021 et 2022, les prises de commande ont atteint 19,3 milliards d'euros et le chiffre d'affaires d'ALSTOM s'est élevé à 15,5 milliards d'euros.

ALSTOM est présent à l'international et joue un rôle significatif dans la fabrication et la maintenance des infrastructures de transport :
[image]

Ses produits et services sont connus dans le monde entier. La France, est un pays clé pour ALSTOM.

En effet, ALSTOM y a son siège social. Elle est un acteur clé de la mobilité en France et un partenaire majeur des agglomérations, des régions françaises et des opérateurs tels que SNCF et RATP, dans le domaine des transports.

ALSTOM est implantée dans 16 sites en France, et génère 30 000 emplois en France auprès de 4500 partenaires. 70% de sa R&D sont investis en France.

Vous trouverez, en Annexe 5, davantage de détails sur les activités d'ALSTOM en France (<https://www.alstom.com/fr/alstom-en-france>).

ALSTOM est, en outre, titulaire de nombreuses marques composées de la dénomination « ALSTOM », ce qui lui offre une protection dans de nombreuses juridictions du monde. Il s'agit, par exemple, des marques suivantes :

- marque française **ALSTOM** n° 98727759 enregistrée depuis le 10 avril 1998 et dûment renouvelée en 2008 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;
- marque française **ALSTOM** n° 063449805, enregistrée depuis le 8 septembre 2006 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;
- marque de l'UE **ALSTOM** n° 948729 enregistrée depuis le 30 septembre 1998 et dûment renouvelée en 2008 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- marque de l'UE  n° 000948802 enregistrée depuis le 30 septembre 1998 et dûment renouvelée en 2008 en classes 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- enregistrement international **ALSTOM** N°706292 du 28 août 1998 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 désignant notamment les pays suivants : Algérie, Allemagne, Chine, Corée du Nord, Cuba, Egypte, Espagne, Japon, Mexique, Maroc, Royaume-Uni, Russie, Thaïlande, Vietnam... ;
- marque des Etats-Unis  N°85507365 du 3 janvier 2012 en classe 12.

Vous trouverez, en Annexe 6, la copie des marques mentionnées ci-dessus.

ALSTOM est également titulaire de nombreux noms de domaine, notamment les suivants (Annexe 7):

- <alstomholdings.com> enregistré depuis le 20/11/2019;
- <alstom-holdings.com> enregistré depuis le 06/08/2019;
- <alstom.com> enregistré depuis le 20/01/1998;
- <alstom.fr> enregistré depuis le 10/05/2010;

- <alstom.net> enregistré depuis le 01/04/2000;
- <alstom.info> enregistré depuis le 31/07/2001;
- <alstom.org> enregistré depuis le 01/04/ 2000;
- <alstomgroup.com> enregistré depuis le 14/11/2000;
- <alstomgroup.fr> enregistré depuis le 02/06/2017;

Enfin, le Requéant détient des droits sur un certain nombre de dénominations sociales et noms commerciaux tels que : ALSTOM Transport Technologies, ALSTOM Power Systems, ALSTOM Holdings, ALSTOM Shipworks, ALSTOM APTIS.

ALSTOM est notamment la société mère de la société ALSTOM Holdings, immatriculée a RCS de BOBIGNY le 10 novembre 2015 sous le n°347 951 238 ([lien URL]- Annexe 8).

Conformément aux pratiques de l'AFNIC, le Requéant doit démontrer :

- un intérêt à agir pour déposer sa demande :

L'intérêt à agir du Requéant est basé sur le fait que le nom de domaine réservé porte atteinte à ses droits de la propriété intellectuelle, notamment les marques antérieures enregistrées, les noms de domaines réservés et ses dénominations sociales.

En l'espèce, le nom de domaine <alstomholdings.fr> reproduit intégralement les marques « ALSTOM » du Requéant, et reproduit presque à l'identique son nom de domaine <alstomholdings.com>.

Par conséquent, le Requéant a un intérêt à agir contre le nom de domaine relevé.

- qu'il remplit les conditions d'éligibilité pour enregistrer un domaine en <.fr>

L'enregistrement des noms de domaine en <.fr> est réservé à toute personne physique résidant, et toute personne morale ayant leur siège ou établissement principal, sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, et Suisse

La société ALSTOM a son siège social en France (Annexe 3), un Etat membre de l'Union européenne, à la date de la réservation du nom de domaine.

Elle est donc à ce titre éligible à la procédure PARL EXPERT et notamment fondée à requérir la transmission du nom de domaine litigieux, en application des dispositions de l'article L45-3 du CPCE.

2. Une atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du CPCE :

En conformité avec l'article L45-2 du CPCE, « l'enregistrement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine 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 ».

- Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant :

Le Requéant considère que le nom de domaine <alstomholdings.fr> présente un risque de confusion avec ses marques antérieures ALSTOM.

En effet, le nom de domaine <alstomholdings.fr> reproduit intégralement et de manière identique le nom « ALSTOM », et l'associe au terme générique « HOLDINGS », ainsi qu'au gTLD <.fr>.

En l'espèce, l'élément « ALSTOM » est immédiatement visible et individualisable au sein du nom de domaine contesté, notamment en raison de sa position d'attaque et de son association à un mot purement descriptif s'agissant d'une référence à un type de société : « HOLDINGS ».

Il captera d'autant plus l'attention des internautes qu'il s'agit d'un nom inventé de toute pièce, résultant de l'association des préfixes du terme « Alsace » et du nom « Thomson ». Il n'a donc pas d'autre signification que celle concernant la société ALSTOM et ses marques. Il ne s'agit ni d'un prénom, ni d'un nom de famille.

Nous rappelons que plusieurs décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI ont déjà reconnu la renommée de la marque ALSTOM (par exemple, Décisions WIPO N°D2010- 1150 ALSTOM v. [X.]; N°DCO2016-0030 Alstom S.A. and General Electric Company v.

Sichuan Shanghai Electric Power T&D Engineering Co., Ltd – traductions françaises de ces décisions en Annexe 9).

Le risque de confusion est, par conséquent, renforcé dans la mesure où les marques ALSTOM bénéficient d'une renommée internationale, notamment en raison de l'usage long, constant et important de cette marque.

En ce qui concerne le gTLD <.fr>, il est de jurisprudence constante que l'extension <.fr> correspond à un nom de domaine national français et ne doit pas être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.

En outre, le nom de domaine <alstomholdings.fr> présente des ressemblances particulièrement importantes avec le nom de domaine <alstomholdings.com> du Requérent dans la mesure où ils ne diffèrent que par leur gTLD.

Compte tenu de ce qui précède, les internautes risquent naturellement d'être amenés à penser que le nom de domaine litigieux est susceptible de présenter les activités d'ALSTOM, et de son groupe de sociétés.

Le risque de confusion entre le nom de domaine <alstomholdings.fr> et les marques ALSTOM et le nom de domaine <alstomholdings.com> du Requérent doit donc être admis.

➤ Absence d'un intérêt légitime du titulaire :

A la connaissance du Requérent, le Titulaire n'a aucun droit permettant de justifier la réservation du nom de domaine <alstomholdings.fr>, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Requérent n'a jamais autorisé le Titulaire à réserver ou à utiliser ce nom. Le Titulaire n'est aucunement lié à la société ALSTOM.

En vertu des dispositions de l'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications électroniques, il est possible de justifier des droits du Titulaire au nom de domaine, et l'intérêt légitime de son enregistrement, par le fait :

- « 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 ; »

Le Titulaire n'utilise pas ce nom de domaine dans le « cadre d'une offre de biens ou de services ».

En effet, l'URL « www.alstomholdings.fr » renvoie simplement vers la page de parking suivante (Annexe 10) :
[image]

- « d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; »

Une vérification en ligne portant sur le Titulaire ne révèle aucun résultat démontrant qu'il est connu sous le nom « ALSTOM », ou un autre nom similaire.

Au contraire, Mme [F. W.] semble être une maquilleuse professionnelle, spécialisées dans le maquillage de mariées. Ses activités sont présentées sur le site web (« www.fannywongbeauty.com » - Annexe 11).

En outre, l'adresse email « [...] » semble clairement avoir été créée aux seules fins de réserver le nom <alstomholdings.fr>.

- « 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. »

En réservant un nom de domaine identique à celui du Requérant, hormis l'extension en gTLD (« .com ») à la place du ccTLD (« .fr »), pour capter les clients/fournisseurs du Requérant ne prêtant pas suffisamment attention à la substitution de l'extension en gTLD par une extension en ccTLD.

Il est clair que l'intention du titulaire est de tromper le consommateur et de le détourner.

La reproduction des marques ALSTOM et du nom de domaine <alstomholdings.com> du Requérant constituent un acte de contrefaçon et d'usurpation de nom de domaine.

Il résulte de ce qui précède que le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <alstomholdings.com>, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

➤ Absence de bonne foi du titulaire :

Selon l'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications électroniques, « peut notamment caractériser la mauvaise foi, 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 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. »

En l'espèce, le Titulaire a clairement pour objectif de profiter de la renommée du Requérant et de la grande connaissance des ses produits et services sous le nom ALSTOM, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En effet, comme précisé ci-dessus, le Titulaire a recours au cybersquattage, en réservant un nom de domaine identique à celui du Requérant, hormis le gTLD, pour capter les clients/fournisseurs du Requérant se trompant de gTLD.

En outre, s'agissant d'une société française, les internautes ne seraient pas surpris que le nom de domaine d'ALSTOM soit <alstomholdings.fr> et non <alstomholdings.com>.

Par ailleurs, dans la mesure où ALSTOM et ses marques bénéficient d'une grande renommée, il est certain que le Titulaire ne pouvait pas ignorer ses droits ou ses activités au moment où il a réservé le nom de domaine en question.

Il est donc incontestable que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <alstomholdings.fr> de mauvaise foi, et que l'adoption d'un tel nom ne peut être justifié que par la volonté de capter la renommée d'ALSTOM et de pratiquer divers abus condamnables en jouant sur la confusion.

□ Il ressort de ce qui précède que le nom de domaine <alstomholdings.fr> porte atteinte aux droits antérieurs du Requérant et que l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE sont établies.

Par conséquent, le nom de domaine <alstomholdings.fr> doit être transféré au bénéfice de la société ALSTOM. »

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 24 janvier 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Une pièce d'identité

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Je me permets de vous envoyer ce mail suite à la réception d'une notification d'ouverture de la procédure – Dossier EXPERT 2023-01049 -

Je tiens à vous informer que le site « www.alstomholdings.fr » a été supprimé le 12 Décembre 2021. Le site n'est plus disponible depuis cette date.

La création de ce site brouillon avait pour but de m'entraîner à la création et design de site internet.

Pour information, je ne compte pas utiliser ce site. Si vous connaissez une méthode permettant de supprimer le nom de domaine immédiatement, n'hésitez pas à m'en faire part. Néanmoins, actuellement lorsque je vais sur le site, il est mentionné que le nom de domaine n'est plus connecté.

De plus, j'ai contacté le service client Wix qui m'a bien confirmé que ma demande de suppression du nom de domaine a bien été prise en compte et effectuée.

Merci de me contacter si vous avez des questions. »

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 Requéran

L'article L 45-6 du CPCE prévoit notamment que « *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.* »

Au regard des pièces fournies par le Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux est similaire :

- Aux nombreuses marques antérieures ALSTOM du Requéran et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « ALSTOM » numéro 000948729 enregistrée le 8 août 2001 ;
- Au nom de domaine <alstomholdings.com> enregistré le 20 novembre 2019 ;
- A la dénomination sociale « ALSTOM », société immatriculée depuis le 19 novembre 2015.

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

ii. L'accord du Titulaire

L'Expert a considéré que le Titulaire en indiquant « *je ne compte pas utiliser ce site* » et « *j'ai contacté le service client Wix qui m'a bien confirmé que ma demande de suppression du nom de domaine a bien été prise en compte et effectuée* » n'a pas exprimé son accord de manière assez explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requéran, à savoir la transmission du nom de domaine à son profit.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <alstomholdings.fr> est similaire aux marques antérieures ALSTOM du Requéran.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

L'Expert constate que :

- Le Requéran est la société ALSTOM, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 389 058 447 le 19 novembre 2015 ;
- Le Requéran est titulaire de diverses marques ALSTOM ; il est titulaire également du nom de domaine <alstomholdings.com> qu'il exploite pour présenter son activité sur internet ; le nom de domaine litigieux est quasi identique au nom de domaine <alstomholdings.com> détenu par le Requéran ;
- Le Requéran déclare, en s'appuyant sur l'annexe 10, que le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'erreur indiquant « *Il semble que ce domaine ne soit pas encore connecté à un Site Internet!* » ;

- Le nom de domaine litigieux reprend la marque ALSTOM associée au terme générique « holdings » laissant croire qu'il s'agit d'un nom de domaine affilié au Requérant ;
- Le nom de domaine litigieux <alstomholdings.fr> est similaire à la marque ALSTOM ;
- Le Titulaire indique avoir enregistré ce nom de domaine litigieux pour s'entraîner à la création et design de site internet ;
- Le Titulaire indique avoir fait les démarches pour obtenir la suppression du nom de domaine litigieux.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <alstomholdings.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <alstomholdings.fr> au profit du Requérant, la société ALSTOM.

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 9 mars 2023.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

