



DÉCISION DE L'AFNIC

adwords-lyon.fr

Demande n° FR-2015-01047

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GOOGLE INC.
Le Titulaire du nom de domaine : M. Xavier R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : adwords-lyon.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 mars 2014 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 27 mars 2016
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 novembre 2015 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 24 novembre 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 novembre 2015.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 décembre 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < adwords-lyon.fr > par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* » et le Titulaire ne justifie pas « *d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ».

(Art. L.45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Capture d'écran de la page internet <https://www.google.com/partners> ;
- Notice complète de la marque française « ADWORDS » numéro 3469535 enregistrée le 14 décembre 2006 par le Requéran, la société GOOGLE INC. pour les classes 16, 35 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « ADWORDS » numéro 10385052 enregistrée le 02 novembre 2011 par le Requéran, la société GOOGLE INC. pour les classes 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « ADWORDS » numéro 9971276 enregistrée le 16 mai 2011 par le Requéran, la société GOOGLE INC. pour la classe 35 ;
- Notice complète de la marque communautaire « ADWORDS » numéro 2724672 enregistrée le 05 juin 2002 par le Requéran, la société GOOGLE INC. et dûment renouvelée pour la classe 35 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran, la société GOOGLE INC. et notamment :
 - <adwords.com> enregistré le 26 juillet 1999 ;
 - <adwords.net> enregistré le 07 décembre 2000.
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS et notamment :
 - <adwords.fr> enregistré le 15 juin 2007 ;
 - <adwords.eu> enregistré le 29 avril 2006.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <adwords-lyon.fr> enregistré le 27 mars 2014 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran du compte Twitter @AdWordsLyon ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <adwords-lyon.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « adwords lyon » effectuée dans la base INPI et la base WIPO ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques appartenant au Titulaire du nom de domaine, effectuée dans la base INPI et la base WIPO ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « adwords » effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « ADWORDS LYON » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après la recherche d'une personne morale créée par le Titulaire du nom de domaine, M. Xavier R. dans la base INFOGREFFE ;
- Courrier, daté du 03 août 2015, du représentant du Requéran envoyé par courriel au Titulaire le mettant en demeure notamment de supprimer le nom de domaine <adwords-lyon.fr> ;
- Courrier de relance, daté du 14 octobre 2015, du représentant du Requéran envoyé par courriel au Titulaire le mettant en demeure notamment de supprimer le nom de domaine <adwords-lyon.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2013-00345 concernant le nom de domaine <sopragroup-france.fr> rendue le 06 mai 2013 ;

- Décision du Centre ADR de la cour d'arbitrage tchèque n° 06322 concernant le nom de domaine <soprafrance.eu> ;
- Extrait de la revue « Les tendances PARL » éditée par l'Afnic.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'article 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose 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."

L'article 45-2 du CPCE dispose que "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 (...)"

L'article II, vi, b du Règlement SYRELI dispose que: "Pour chaque dossier présenté en séance par le Rapporteur, le Collège est tenu d'évaluer: l'intérêt à agir du Requérant, si le nom de domaine objet du litige 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 (...)"

I. Intérêt à agir de la Requérante

La Requérante, société de droit américain GOOGLE INC. créée en 1998, a développé de nombreux services de recherches sur Internet, dont le plus connu est le moteur de recherche sur Internet dénommé Google.

La Requérante a également développé depuis 2000, à côté du référencement naturel sur son moteur de recherche Google, un service de référencement publicitaire dénommé Adwords, qui permet aux annonceurs de diffuser des annonces basées sur des mots clés sur les pages de résultats du moteur de recherche Google.

Par ailleurs, la Requérante a mis en place un système de Partenaires Google AdWords permettant à des agences de communication en ligne de bénéficier d'un agrément Google et de s'identifier auprès du public comme partenaires agréés Google par un badge "Google Partner", attestant de la qualité de leurs services d'aide et d'optimisation au référencement naturel et au référencement publicitaire sur le moteur de recherche Google (pièce 1).

A ce titre, GOOGLE INC. est titulaire de nombreuses marques ADWORDS, et notamment:

- marque française ADWORDS n°3469535 enregistrée le 14 décembre 2006 en classes 16, 35 et 42 (pièce 2.1);
- marque communautaire ADWORDS n°10385052 enregistrée le 12 novembre 2011 en classes 35, 36, 38, 41 et 42 (pièce 2.2);
- marque communautaire ADWORDS n°9971276 enregistrée le 16 mai 2011 en classe 35 (pièce 2.3);
- marque communautaire ADWORDS n°2724672 enregistrée le 5 juin 2002 en classe 35 (pièce 2.4).

Par ailleurs, GOOGLE INC. exploite de nombreux sites internet à partir des noms de domaine "ADWORDS", et notamment:

- adwords.com enregistré le 26 juillet 1999, détenu par GOOGLE INC. (pièce 3.1);
- adwords.net enregistré le 7 décembre 2000, détenu par GOOGLE INC. (pièce 3.2);
- adwords.org enregistré le 8 décembre 2000, détenu par GOOGLE INC. (pièce 3.3);
- adwords.fr enregistré le 15 juin 2007, détenu par une filiale du groupe GOOGLE, la société

GOOGLE IRELAND HOLDINGS LTD (pièce 3.4);
- adwords.eu enregistré le 29 avril 2006, détenu par la filiale GOOGLE IRELAND HOLDINGS LTD (pièce 3.5).

La Requérante bénéficie donc d'un intérêt à agir pour la défense des droits exclusifs qu'elle détient sur le signe ADWORDS, et demande la suppression du nom <adwords-lyon.fr>.

II. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Le nom de domaine <adwords-lyon.fr> reproduit à l'identique les marques antérieures françaises et communautaires ADWORDS ainsi que les noms de domaine ADWORDS appartenant à la Requérante.

L'unique variation est l'adjonction du terme "lyon", qui est dépourvu de caractère distinctif et peut laisser penser à l'internaute qu'il s'agit du site d'un Partenaire Google Adwords situé dans la ville de Lyon.

A cet égard, l'AFNIC a considéré dans une affaire similaire que "le nom de domaine <sopragroup-france.fr> est quasi identique à la marque communautaire antérieure "Sopra group" visant la France, enregistrée le 24 décembre 2008 (...) par le Requérant, car il est composé de la marque "Sopra group" dans son intégralité et du terme "France", lequel fait référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requérant" et ainsi que "le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société SOPRA GROUP" (Décision n°FR-2013-00345, 6 mai 2013 – pièce 4.1)

De même, le Tribunal Arbitral de Prague a considéré dans une affaire similaire que "l'adjonction du terme 'france' à la marque SOPRA du Requérant, pour former le nom de domaine litigieux 'soprafrance.eu' ne fait pas perdre à sa marque une position distinctive autonome, d'autant que ce terme n'a pas de caractère distinctif particulier" et ainsi que "le nom de domaine enregistré par le Défendeur est susceptible d'être confondu avec au moins une marque communautaire du requérant sur laquelle un droit est reconnu" (Sentence arbitrale ADR n°06322 du 01/11/2012 – pièce 4.2).

La reproduction à l'identique des marques et des noms de domaine "ADWORDS", à laquelle est accolé le nom de la ville de "lyon" au sein du nom de domaine <adwords-lyon.fr>, crée ainsi incontestablement un risque de confusion avec les marques et noms de domaine "ADWORDS".

III. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire du nom de domaine <adwords-lyon.fr> apparaît comme étant:

Nom: Xavier R.

[adresse]

Téléphone: [...]

E-mail: [...]

Cette personne n'est évidemment titulaire d'aucune marque française, communautaire ou internationale sur le signe "ADWORDS" ni d'aucun autre nom de domaine comportant le signe "ADWORDS" (pièces 5.1 à 5.7).

Elle n'a aucun lien avec la Requérante, ni avec l'une quelconque des sociétés du groupe GOOGLE, et ne s'est vu concéder aucune licence d'utilisation des marques "ADWORDS", ni n'a été autorisée à enregistrer et utiliser le nom de domaine contesté comportant le signe "ADWORDS".

Par ailleurs, aucune société n'apparaît comme étant immatriculée sous la dénomination "Adwords Lyon" (pièce 5.8).

A cet égard, le site internet accessible depuis le nom de domaine <adwords-lyon.fr> ne comporte aucune information légale obligatoire sur la prétendue société dénommée "Adwords Lyon", et notamment son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, son siège social, son capital social, le nom de son directeur de publication et l'identification de son hébergeur (conformément aux dispositions de l'article 6-III-1 et de l'article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin

2004 sur la confiance dans l'économie numérique).

Ainsi, le Titulaire du nom de domaine <adwords-lyon.fr> et exploitant du site internet correspondant n'est pas identifiable.

L'absence d'identification du Titulaire et la confusion créée par lui avec le signe "ADWORDS" est de nature à conduire les internautes à croire qu'il s'agit d'un licencié de GOOGLE ou d'un Partenaire agréé Google, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Il ne justifie donc pas:

- être connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine;
- d'un usage du nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services;
- d'un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation de la marque "ADWORDS", bien au contraire.

Il ne justifie donc d'aucun intérêt légitime.

IV. La mauvaise foi du Titulaire

Le Titulaire du nom de domaine <adwords-lyon.fr> apparaît comme ayant réservé et comme utilisant le nom de domaine de mauvaise foi.

D'une part, il est incontestable que l'enregistrement du nom de domaine <adwords-lyon.fr> par le Titulaire a été effectué en toute connaissance des marques et des noms de domaine sur le signe "ADWORDS" appartenant à la Requérante, puisque le Titulaire lui-même se présente comme offrant des services de conseil en optimisation en matière de référencement publicitaire et naturel via les services ADWORDS, ADSENSE et de moteur de recherche de GOOGLE. De surcroît, le signe "ADWORDS" bénéficie d'une renommée internationale largement établie, résultant notamment de la position de leader mondial en matière de publicité en ligne du service ADWORDS depuis sa création en 2000.

D'autre part, il apparaît également évident que l'utilisation du signe ADWORDS au sein du nom de domaine <adwords-lyon.fr>, ainsi que sur le site internet auquel renvoie le nom de domaine <adwords-lyon.fr> (pièce 6.1) et sur les réseaux sociaux tels que Twitter (pièce 6.2), vise à créer une confusion dans l'esprit des internautes sur l'origine des services proposés sur le site internet accessible à partir du nom de domaine <adwords-lyon.fr> et à profiter de la renommée de la Requérante, de ses marques "ADWORDS", de ses services ADWORDS, ADSENSE et de son moteur de recherche.

De surcroît, le site vers lequel renvoie le nom de domaine <adwords-lyon.fr> comporte des mentions prêtant à confusion, telles que "AdWords Lyon vous permet de bénéficier de la puissance des outils publicitaires de Google en mettant en œuvre des campagnes Google AdWords et Google AdSense" ou encore "AdWords Lyon intervient afin que le référencement de votre site corresponde aux dernières exigences de Google !" (pièce 6.3).

Par ailleurs, ce site ne comporte aucune mention explicite indiquant qu'il ne s'agit pas d'un site officiel de GOOGLE ou d'un Partenaire agréé de GOOGLE. A cet égard, l'AFNIC a considéré que "une mention explicite sur le site vers lequel redirige le nom de domaine litigieux, indiquant que ledit site est non officiel ou encore distinct et sans risque de confusion avec le Requérant est preuve de bonne foi du Titulaire, sauf si l'activité du Titulaire est concurrente à celle du Requérant" (Rapport de l'AFNIC "Tendances Syreli" - pièce 7).

La mauvaise foi du Titulaire est d'autant plus caractérisée que celui-ci n'a jamais répondu aux lettres qui lui ont été adressées par la Requérante les 3 août et 14 octobre 2015, visant à résoudre le différend à l'amiable et lui demandant notamment de supprimer le nom de domaine <adwords-lyon.fr>, de cesser toute utilisation du signe "ADWORDS" et de s'engager à ne plus l'utiliser à titre de nom de domaine, de nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux, de nom commercial, de logo, ou de toute autre façon que ce soit, autre que pour informer le public des services qu'il propose en relation avec la publicité en ligne et le référencement via ADWORDS,

ADSENSE et le moteur de recherche de GOOGLE (pièces 6.4et 6.5). Le Titulaire n'a même pas pris la peine de répondre à la Requérante, alors que celle-ci lui proposait une solution amiable qui ne l'aurait pas empêché d'exercer son activité et d'enregistrer et exploiter un site internet proposant des services d'aide au référencement via les services ADWORDS, ADSENSE et de moteur de recherche de GOOGLE, mais qui visait simplement à l'empêcher d'utiliser le signe "ADWORDS" en tant que signe distinctif et notamment en tant que nom de domaine, nom commercial et logo.

La mauvaise foi du Titulaire dans le cadre de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine <adwords-lyon.fr>, pour profiter de la renommée de la Requérante, de ses marques, et de ses services, en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes, est donc avéré. ».

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 novembre 2015. Dans sa demande, le Titulaire ne fournit aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Bonsoir Alexandra, Je ne sais pas où est ce que vous avez envoyé vos courriers du 3 août et du 14 octobre 2015 mais je ne les ai pas reçus. Quel est la suite ? Que souhaitez-vous ? Bonne soirée, Xavier »

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française... le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents fournis dans d'autres langues. [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <adwords-lyon.fr> était similaire :

- Aux marques enregistrées par le Requérant et notamment :
 - La marque française « ADWORDS » numéro 3469535 enregistrée le 14 décembre 2006 pour les classes 16, 35 et 42 ;
 - La marque communautaire « ADWORDS » numéro 10385052 enregistrée le 02 novembre 2011 pour les classes 35, 36, 38, 41 et 42 ;

- La marque communautaire « ADWORDS » numéro 9971276 enregistrée le 16 mai 2011 pour la classe 35 ;
- La marque communautaire « ADWORDS » numéro 2724672 enregistrée le 05 juin 2002 et dûment renouvelée pour la classe 35 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <adwords.com> enregistré le 26 juillet 1999 ;
 - <adwords.net> enregistré le 07 décembre 2000.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société Google INC. est immatriculée sous les lois de l'Etat du Delaware et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <adwords-lyon.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <adwords-lyon.fr> est similaire à la marque française antérieure « ADWORDS » numéro 3469535 enregistrée par le Requérant le 14 décembre 2006 car il est composé de la marque « ADWORDS » dans son intégralité et du terme « lyon » lequel fait référence à une ville française.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société GOOGLE INC.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Les résultats INPI, WIPO et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <adwords-lyon.fr> ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire « n'a aucun lien avec la Requérante, ni avec l'une quelconque des sociétés du groupe GOOGLE et [qu'il] ne s'est vu concéder aucune licence d'utilisation des marques "ADWORDS" ;
- Le Requérant n'a pas autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine <adwords-lyon.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société GOOGLE INC. est titulaire de plusieurs marques en vigueur en France « ADWORDS » exploitées pour des produits et services de « Diffusion publicitaire pour des tiers par l'intermédiaire d'Internet, Services informatiques, à savoir, mise à disposition temporaire d'une interface informatique non téléchargeable afin de créer des services d'informations personnalisées en ligne, services d'exploration et d'analyse de données, etc. » antérieures au nom de domaine <adwords-lyon.fr> et notamment la marque française « ADWORDS » numéro 3469535 enregistrée le 14 décembre 2006 pour les classes 16, 35 et 42 ;
- Le nom de domaine <adwords-lyon.fr> est composé de la marque « ADWORDS » reprise dans son intégralité et du terme « Lyon » lequel fait référence à une ville française ;
- Le Titulaire propose sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine « adwords-lyon.fr » des services de campagne d'achat de mots clés en ligne, services protégés par les marques du Requérant ;
- En indiquant proposer des services permettant « de bénéficier de la puissance des outils publicitaires de Google en mettant en œuvre des campagnes Google Adwords et Google Adsens », le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <adwords-lyon.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <adwords-lyon.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <adwords-lyon.fr>.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 22 décembre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

