



DÉCISION DE L'AFNIC

myporsche.fr

Demande n° FR-2019-01815

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT

Le Titulaire du nom de domaine : La société AUTOPLUS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : myporsche.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 janvier 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 janvier 2020

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 avril 2019 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 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 03 mai 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 mai 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 06 juin 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Informations détaillées extraites des sites <https://trendstop.levif.be> et <http://www.info-clipper.com> relatives à la société AUTO + immatriculée en 1995 en Belgique sous le numéro BE0450869262 ayant pour enseigne/nom commercial « AUTO PLUS » et pour activités : « services automobiles », « location de voitures et autres moyens de transport » ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « PORSCHE », numéro 011737368 enregistrée le 15 avril 2013 par le Requérant pour les classes 1, 2, 4 à 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 à 33, 38, 40, 41 et 43 à 45 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne semi-figurative « PORSCHE », numéro 000073098 enregistrée le 01 avril 1996 par le Requérant pour les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 à 37, 39 et 42 ;
- Informations détaillées sur la marque internationale en vigueur en France « PORSCHE », numéro 179928 enregistrée le 08 octobre 1954 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 7, 8 et 12 ;
- Extrait du 04 avril 2019 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <porsche.com> enregistré le 07 novembre 1996 ;
 - <porsche.fr> enregistré le 21 février 2006 ;
 - <porsche.eu> enregistré le 28 février 2006 ;
 - <porsche.be> enregistré le 21 novembre 1995 ;
- Extrait du 04 avril 2019 de la base Whois du nom de domaine <myporsche.fr> enregistré le 09 janvier 2019 par le Titulaire ;
- Extrait du 05 avril 2019 de la base Whois du nom de domaine <rently.be> enregistré le 08 janvier 2009 par le Titulaire ;
- Extraits du 05 avril 2019 de la base Whois des noms de domaine enregistrés le 09 janvier 2019 par la société « AUTOPLUS » : <myporsche.biz>, <porschefan.org> et <porschelocation.biz> ;
- Captures d'écrans d'une page du site web intitulée « RENTLY LOCATION AUTO » proposant des voitures de marque « PORSCHE » ;
- Classement INTERBRAND des meilleures marques mondiales, fourni en langue étrangère avec traduction partielle en langue française, pour les années 2010 à 2018 ;
- Plusieurs articles de presse et notamment :
 - « VOLKSWAGEN : PORSCHE ALIGNE LES RECORS EN 2017 » paru le 16 mars 2018 sur le site web <https://www.capital.fr> ;
 - « En Belgique, D'leteren vend une Porsche toutes les deux heures » paru le 24 août 2018 sur le site web <https://www.lecho.be> ;
 - « Porsche : une histoire de famille » paru le 16 mars 2016 sur le site web <https://www.luxebytrendy.com> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société AUTOPLUS effectuée dans la base INPI ;

- Décision du Directeur général de l'INPI du 15 mars 2018 numéro OPP 17-4658 rendue sur l'opposition formée par le titulaire de la marque antérieure « PRÉSIDENT » à l'encontre d'une marque « MY PRESIDENT » ;
- Décision de la Division d'Opposition de l'OHMI du 14 avril 2014 numéro OPP B 2 205 642, fournie en langue étrangère avec traduction partielle en langue française, rendue sur une opposition formée par le Requérant ;
- Liste des pièces.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Le nom de domaine litigieux

Le nom de domaine litigieux est "myporsche.fr".

Il reproduit à l'identique la célèbre marque « Porsche » du Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été créé le 9 janvier 2019 (pièce n°1) et est donc éligible à la procédure SYRELI selon laquelle ledit nom de domaine doit avoir été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.

Son Titulaire est « autoplus », située Chemin des prés 99, B1480 Tubize - Belgique (pièce n°2).

Ce nom de domaine est actif (pièce n°1).

Le Requérant certifie que, à sa connaissance, ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

II. L'intérêt à agir du Requérant

Le Requérant est la société de droit allemand « Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft » (ci-après « Porsche AG »).

Le Requérant étant situé dans l'Union européenne, celui-ci est éligible à la procédure SYRELI.

Le Requérant détient de nombreuses marques et noms de domaines comprenant le terme « porsche » et notamment les droits suivants :

- la marque de l'Union européenne "Porsche" n°011737368, déposée le 15 avril 2013 et enregistrée le 26 août 2013 en classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 43, 44 et 45 de la classification de Nice (pièce n°3),

- la marque de l'Union européenne "PORSCHE" n°000073098, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 12 décembre 2000 en classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 39 et 42 de la classification de Nice, dûment renouvelée depuis lors (pièce n°4),

- la marque internationale "PORSCHE" n° 179928 désignant la France, enregistrée le 8 octobre 1954 en classes 7, 8 et 12 de la classification de Nice, dûment renouvelée depuis lors (pièce n°5),

- le nom de domaine "porsche.com" créé le 7 novembre 1996 (pièce n°6),

- le nom de domaine "porsche.fr" créé le 21 février 2006 (pièce n°7),

- le nom de domaine "porsche.eu" créé le 28 février 2006 (pièce n°8),

- le nom de domaine "porsche.be" créé le 21 novembre 1995 (pièce n°9),

Ces noms de domaine et marques font l'objet d'une exploitation intensive et continue.

Ces droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux qui a été créé le 9 janvier 2019.

Le Requérant dispose par conséquent d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

III. L'atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du CPCE

La présente requête est fondée sur l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), lequel dispose notamment 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 :

[...]

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 L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite,

pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement [...]».

L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

[...]

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

En l'espèce, l'enregistrement du nom de domaine « myporsche.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant en ce qu'il crée un risque de confusion avec les marques « Porsche » du Requérant.

A. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Comme indiqué précédemment, le Requérant est titulaire de plusieurs marques et notamment des marques de l'Union européenne « Porsche » n°011737368 et n°000073098 ainsi que de l'enregistrement international "PORSCHE" n° 179928 désignant la France.

Le nom de domaine "myporsche.fr" reprend intégralement les marques "PORSCHE" du Requérant, précédé de l'article possessif anglais « my », compris par le consommateur français comme signifiant « ma ».

Le terme « my » constitue une différence insignifiante et ne sert qu'à introduire la dénomination « Porsche ».

L'adjectif « my » aura pour effet d'attirer l'attention du consommateur sur la dénomination « Porsche » auquel il se rapporte (voir en ce sens décision de l'INPI n° 17-4658 – pièce n°16).

Le risque de confusion est d'autant plus important que la marque « Porsche » présente un fort caractère distinctif.

La marque « Porsche » présente tout d'abord un caractère distinctif intrinsèque élevé.

En effet, il ne s'agit pas d'un terme du dictionnaire et il ne désigne donc aucun produit ou service.

Le caractère distinctif de la marque Porsche est ensuite particulièrement élevé en raison de la renommée acquise par cette marque, ainsi qu'il sera développé ci-après.

En conséquence de ce fort caractère distinctif, à la fois intrinsèque et acquis par la renommée de la marque, la marque « Porsche » renvoie nécessairement au Requérant.

L'utilisation du signe « Porsche » amènera dès lors nécessairement le public à penser que cette utilisation est faite par le Requérant ou son contrôle.

Le nom de domaine litigieux est destiné à des services très fortement similaires aux produits et services pour lesquels les marques « Porsche » du Requérant ont été déposées et enregistrées.

La marque de l'Union européenne "PORSCHE" n° 000073098 a été déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 12 décembre 2000, pour désigner notamment les produits et services suivants en classe 12 et 37 :

Classe 12 : Véhicules et leurs pièces, véhicules aériens et nautiques et leurs pièces.

Classe 37 : Construction et réparation, en particulier réparation et entretien de véhicules, équipement et transformations (mise au point) de véhicules de série en véhicules de sport ou de course.

La marque internationale "PORSCHE" n° 179928 désignant la France couvre quant à elle les produits suivants en classes 7, 8 et 12 :

Classe 7 : Parties d'automobiles; accessoires d'automobiles, à savoir crics, pompes à huile.

Classe 8 : Accessoires d'automobiles, à savoir crics.

Classe 12 : Automobiles et leurs parties; accessoires d'automobiles, à savoir boutons de trompes, tabliers des instruments, boutons pour leviers de changement de vitesse, portes, essuie-glaces.

Le nom de domaine litigieux renvoie actuellement à une page d'attente du bureau d'enregistrement LWS.

Toutefois, il apparaît que le nom de domaine litigieux est destiné à la location de voitures, et notamment des voitures de marque « Porsche ».

En effet, le Titulaire dudit nom de domaine est actif dans le domaine de la location de voitures et autres moyens de transport (pièces n° 2 et n° 10).

De plus, la société « autoplus » exploite des sites internet de location de voitures, notamment de marque Porsche (pièces n° 11 à 13).

La société « autoplus » est en effet titulaire du nom de domaine « rently.be » (pièce n° 11) qui dirige vers le lien Internet suivant : <https://signofo.wixsite.com/rently-welcome/copie-de-calcul-tarif-3-1> lorsque l'on clique sur l'onglet « CABRIO SPORT », et sur lequel il est possible de louer des véhicules de marque « Porsche » (pièce n° 12).

La société « autoplus » est également titulaire du nom de domaine « myporsche.biz » (pièce n° 13) qui dirige également vers le lien Internet <https://signofo.wixsite.com/rently-welcome/copie-de-calcul-tarif-3-1>

Le nom de domaine « myporsche.biz » étant exploité pour des services de location de voiture « Porsche », il apparaît que le nom de domaine « myporsche.fr » sera exploité pour cette même activité par la société « autoplus ».

La société « autoplus » est en outre titulaire du nom de domaine « porschelocation.biz », enregistré le 21 février 2019 (pièce n°15), ce qui montre l'intention du titulaire d'exploiter le signe « Porsche » pour une activité de location de voitures.

Comme indiqué précédemment, les marques « Porsche » du Requérant désignent des véhicules ainsi que des services liés à la construction et à la réparation de véhicules automobiles, ce qui présente un lien direct avec les services auxquels le nom de domaine « myporsche.fr » est destiné, à savoir la location de voitures de marque « Porsche ».

Le Titulaire reproduit la marque du Requérant au sein du nom de domaine litigieux « myporsche.fr » destiné à cette activité, ce qui crée nécessairement un risque de confusion pour le public.

Le public sera notamment amené à penser que le site « myporsche.fr » a pour origine le Requérant ou que sa mise en ligne est faite sous le contrôle et avec l'autorisation du Requérant.

Il existe donc un risque de confusion entre les marques « Porsche » du Requérant et le nom de domaine litigieux « myporsche.fr » au sens des articles précités.

En tout état de cause, l'utilisation de la marque « Porsche » par le Titulaire au sein du nom de domaine « myporsche.fr » tire indubitablement profit de la renommée de la marque du Requérant, ainsi qu'il sera développé ci-après.

Or, le Requérant n'a pas autorisé le Titulaire à utiliser ses marques "PORSCHE".

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant.

B. L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

L'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment 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 :

[...]

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 ».

1. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

En l'espèce, le Titulaire n'a aucun droit antérieur sur le terme "porsche" (pièce n° 17).

Ce terme ne correspond pas à son nom patronymique.

Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

Il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties.

Comme indiqué ci-avant, la dénomination « Porsche » présente intrinsèquement un fort caractère distinctif en ce qu'elle ne correspond pas à un terme du dictionnaire et renvoie nécessairement à la société Porsche AG.

Aucune personne ou entité autre que le Requérant ou ayant été autorisée par le Requérant ne saurait donc prétendre à un intérêt légitime à utiliser ce signe.

Il résulte de ces éléments que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime.

2. La mauvaise foi du Titulaire

L'article R20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment que :

« 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 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, il apparaît que le nom de domaine litigieux a été réservé afin de profiter de la renommée de la marque « Porsche ».

Les marques et noms de domaine du Requérant comprenant le terme "porsche" sont exploités de manière intensive et bénéficient d'une renommée exceptionnelle auprès du grand public dans le monde entier et notamment en France et en Belgique (pièces n°18 à 33).

A cet égard, il peut notamment être relevé que :

- la marque "Porsche" fait partie des 100 marques qui ont le plus de valeur au monde selon les classements Interbrand de 2010 à 2017 (pièces n° 18 à 26) ;

- en 2017, la société Porsche AG a livré 246 375 véhicules et enregistré une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires soit 23,5 milliards d'euros (pièce n°27);

- au cours des 8 premiers mois de l'année 2018, la société Porsche a vu son résultat d'exploitation augmenter de 11 %, soit 3,3 milliards d'euros, et son chiffre d'affaires augmenter de 12 % soit 19,1 milliards d'euros (pièce n° 28) ;

- De plus, en 2018, les livraisons de véhicules Porsche ont augmenté de 6% et la société a livré 196 562 véhicules à ses clients à la fin du mois de septembre. L'effectif a augmenté d'environ 8% pour atteindre 31 753 employés (pièce n°28) ;

- en Belgique, l'importateur de véhicules D'Ieteren vendait une Porsche toutes les deux heures en 2018 (pièce n°29) ;

- en France, le nombre de véhicules Porsche vendus en 2017 a augmenté de 5,3 % (pièce n°30) ;

- l'histoire et la montée en puissance de la société Porsche AG sont régulièrement relatées dans les journaux (pièces n°31 et n°32) ;

- la renommée de la marque de l'Union européenne "PORSCHE" n° 000073098 a été reconnue par l' Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), devenu aujourd'hui Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), dans une décision du 14 avril 2014 (pièce n° 33).

Le Titulaire, qui est situé en Belgique, ne peut méconnaître les marques et noms de domaine du Requérant.

Le Titulaire du nom de domaine litigieux est également titulaire du nom de domaine « porschefan.org », enregistré le 9 janvier 2019 (pièce n° 14), ce qui montre l'intérêt du Titulaire pour les véhicules de marque Porsche.

La réservation du nom de domaine « myporsche.fr » ne peut donc être fortuite.

En utilisant le nom de domaine « myporsche.fr », le Titulaire laisse faussement croire au public à l'existence de liens entre le nom de domaine litigieux et la société Porsche AG.

Le public sera en effet amené à penser que le site « myporsche.fr » est exploité par la société Porsche AG ou par une société liée à la société Porsche AG et bénéficiant de son autorisation.

A cet égard, les éléments suivants peuvent être relevés :

- le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques "PORSCHE" et les noms de domaine "porsche.com", "porsche.fr", "porsche.eu" et "porsche.be" du Requérant ;

- comme indiqué ci-avant, la présence de l'adjectif anglo-saxon « my » dans le signe « my-porsche » ne diminue en rien le risque de confusion et aura au contraire pour effet d'attirer l'attention du consommateur sur la dénomination « Porsche » ;

- le Titulaire détient d'autres noms de domaine incluant la marque « Porsche » dirigeant vers des sites de location de voitures de marque Porsche ;

- compte tenu de l'activité exercée par le Titulaire et de ses autres noms de domaine, le nom de domaine litigieux apparaît bien destiné à la location de véhicules de la marque Porsche ;

- la réservation des noms de domaine « myporsche.biz », « porschefan.org » et « porschelocation.biz » montrent l'intention de la société « autoplus » d'exploiter largement le signe « Porsche » et de profiter de la renommée de la dénomination « Porsche ».

De telles pratiques créent nécessairement une confusion dans l'esprit du public.

Cette confusion porte atteinte aux droits et intérêts du Requéran dès lors qu'elle est susceptible de détourner le public des sites officiels du Requéran.

Cette confusion permettra également au Titulaire de générer des revenus illégitimes.

En effet, en raison de la renommée exceptionnelle des marques et noms de domaines du Requéran, le public va être davantage incité à consulter le site Internet du Titulaire, ce qui va accroître le trafic sur son site Internet et partant accroître indûment ses revenus publicitaires.

Il résulte de ces éléments que le Titulaire a agi de mauvaise foi.

IV. La mesure de réparation sollicitée

Au regard de l'ensemble des éléments précités, la société Porsche AG est fondée à requérir du Collège le prononcé d'une mesure de réparation à l'encontre du Titulaire.

A titre principal, la société Porsche AG sollicite la transmission du nom de domaine litigieux à son bénéfice.

La transmission du nom de domaine litigieux permettra d'éviter une nouvelle réservation du nom de domaine litigieux.

A titre subsidiaire, la société Porsche AG sollicite la suppression du nom de domaine litigieux.».

Le Requéran a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 mai 2019.

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

- Copie de la carte nationale d'identité du gérant du Titulaire ;
- Copie de la carte grise d'immatriculation d'un véhicule de marque « PORSCHE » au nom de la société AUTO+ ;
- Annexes au Moniteur belge d'octobre 1993, juin 1998 et juin 2009 relatives à la SARL AUTO +.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«I. Le nom de domaine litigieux

Le nom de domaine litigieux est "myporsche.fr".

Le nom de domaine litigieux a été créé le 9 janvier 2019 et est donc éligible à la procédure SYRELI selon laquelle ledit nom de domaine doit avoir été créé ou renouvelé postérieurement au 1 juillet 2011.

Le Titulaire est la sprl AUTOPLUS, située Chemin des prés 99, B1480 Tubize - Belgique

Ce nom de domaine est actif

La défenderesse certifie que, à sa connaissance, ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

II. L'intérêt à agir de la Défenderesse

La défenderesse est la société de droit Belge AUTOPLUS sprl chemin des Prés 99 1480 Tubize BCE 0450 869 262.

La défenderesse est propriétaire du nom de domaine myporsche.fr

La Défenderesse étant située dans l'Union européenne, celle-ci est éligible à la procédure SYRELY

La Défenderesse dispose par conséquent d'un intérêt à agir pour le nom de domaine litigieux.

III. L'atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du CPCE

La demanderesse fonde sa requête sur :

l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), lequel dispose notamment 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 :

[...]

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 L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement [...]».

L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : [...]»

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Il nous paraît utile de faire référence, aussi, aux éléments de droits fondamentaux suivants :

Code Civil Titre II : De la propriété

L'article 544

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article 546

« La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession" ».

LA CONSTITUTION BELGE

TITRE II

L'article 16

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

L'enregistrement du nom de domaine « myporsche.fr » ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Il ne crée aucun risque de confusion avec les marques « Porsche » du Requérant.

A. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques et notamment des marques de l'Union européenne « Porsche » n°011737368 et n°000073098 ainsi que de l'enregistrement international "PORSCHE" n° 179928 désignant la France.

Dans le terme « Myporsche » faisons nous référence à un objet qui m'appartient et qui porte le nom « Porsche » ou faisons-nous référence à une marque pour s'en accaparer la propriété intellectuelle au détriment du Requérant ?

Le nom de domaine "myporsche.fr" désigne un espace digital destiné aux propriétaires de véhicules de marque Porsche .

Le terme « my » constitue une différence signifiante fondamentale et désigne des véhicules de la marque « Porsche » qui sont ma propriété.

Le Requérant tente de nous induire en erreur en faisant une comparaison avec une affaire et une décision qui est totalement différente du cas qui nous occupe.

La décision de l'INPI n° 17-4658 (pièce n°16 du Requérant) fait référence à l'affaire PRESIDENT. Une entreprise tente d'enregistrer une marque qu'il a l'intention d'utiliser pour désigner sa gamme de produits. Il espère en ajoutant quelques lettres au mot PRESIDENT créer une nouvelle marque et ce afin de tirer un avantage de la marque déjà connue.

Nous comprenons dans ce cas la décision qui a été prise.

Dans notre cas, il ne s'agit en rien d'enregistrer une marque afin de commercialiser des produits sous des nom approchants ou légèrement modifiés.

Nous ne tentons pas de faire une quelconque manipulation ou contrefaçon. Nous ne tentons en aucune manière à leurrer un consommateur en lui faisant croire par exemple que nous lui vendons un sac à main Porsche ou type Porsche ou système Porsche ou genre Porsche fabriqué avec des

produits de mauvaise qualité par des enfants en Taillade et sans aucune autorisation de la marque. Nous ne tentons pas non plus de proposer un service en nous faisant passer pour un « Agent Porsche », ou même « Technicien Porsche » ou « service Porsche » ou « mécanos Porsche de France ».

Nous parlons simplement de ma Porsche celle qui m'appartient. Nous avons acheté un nom de domaine qui est un espace digital qui nous permettra de parler et d'échanger au sujet d'objets que nous avons achetés, donc nous sommes pleinement propriétaires et pour lesquels notamment les constitutions française et belge ainsi que nos codes civils respectifs nous garantissent des droits fondamentaux. Code Civil art 544 et 546. Constitution art 16.

En qualité de propriétaire de véhicules de la marque Porsche, aucunes lois ne nous interdit de parler et d'échanger sur des objets qui sont notre propriété, de les nommer par leur nom, aussi chargé desens fussent-ils et de réserver un espace digital reconnaissable pour le faire.

Lorsque nous achetons une Porsche, nous achetons non seulement environ 1000 kg de métal, de matériaux divers et de technologie. Nous achetons aussi et parfois surtout, une part importante de lalégende et de l'imaginaire créer par cet objet. Cet objet porte un nom par exemple « Porsche 718 ».

Nous payons le prix fort pour acquérir cette aura prestigieuse qui nous est vendue avec l'objet. La part du prix qui représente la valeur ajoutée par la marque apposée sur notre véhicule Porsche est très très importante. Elle se chiffre facilement en dizaines de milliers d'euros par véhicule.

Il nous semble donc important d'insister sur le fait que le nom de l'objet « Porsche » fait partie de l'objet acheté.

Que le droit d'accession repris dans l'article 546 du code civil, « La propriété d'une chose [...] donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement [...]».

Ce qu'elle produit, c'est ici l'image de sportivité et le prestige qu'elle confère à son propriétaire.

Le nom « Porsche », dans ce cas, est ce qu'y s'unit à la chose de manière inséparable.

Pouvons-nous imaginer un instant que nous décidions de ne plus nommer la marque de notre véhicule. D'en retirer les signes distinctifs qui y sont apposés. Serions-nous privé d'une valeur importante de la chose. La réponse est évidemment OUI.

Nous pourrions même en être sanctionner puisque L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle en son point b nous dit « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Le propriétaire de la marque « Porsche » nous a-t-il autorisé à utiliser sa marque ?

Dans le cadre des véhicules de marque « Porsche » dont nous sommes propriétaire, très clairement OUI ! Il nous a autorisé et nous autorise toujours actuellement à utiliser sans aucun doute sa marque.

Celle-ci est apposée de manière très claire sur chacun des véhicules que nous possédons et sur chacun des documents qui nous ont été transmis. Chaque véhicule est désigné par la marque, le type, le modelé, le numéro de châssis...

Nous sommes très clairement en parfait accord avec L'article L713 2 du Code de la propriété intellectuelle.

Utilisons-nous le droit de jouir et de disposer de la marque « Porsche » dans le cadre qui nous a été conférer lors de l'achat des véhicules de cette marque ? Très clairement OUI.

Nous utilisons exclusivement le mot « Porsche » dans le groupement nominal « ma Porsche », « myPorsche » pour parler exclusivement de l'objet qui est notre propriété. Pour lequel nous somme autorisé par le propriétaire de la marque « Porsche » à l'utiliser, à en jouir et à en disposer en qualité de propriétaire de l'objet et ce conformément aux droits qui nous sont conférés en matière de propriété par la constitution, par le code civil et le code de la propriété intellectuelle.

Le terme « My » désigne clairement l'adjectif possessif « ma » et « Porsche » renvoi à la désignation du véhicule dont je suis propriétaire. Il n'y a donc aucune confusion possible, on parle bien uniquement de ma Porsche.

Lorsque je parle de ma Porsche, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les centaines de millions de produits de la marque « Porsche » mondialement connue et ma voiture de marque « Porsche ».

La requérante tante de nous faire croire que « My » en anglais et « Ma » en français perd tout son sens parce qu'il est mis à coté du mot « Porsche ».

Bien que nous ne remettons pas en doute la notoriété et le prestige de la marque « Porsche » il n'en est pas moins vrai que cela ne suffit pas à changer le sens des mots de la langue anglaise ou

française. On pourrait encore bien leurs adjoindre un mot plus puissant et connu comme par exemple « Dieu » que le sens de l'adjectif possessif reste extrêmement clair dans l'esprit de chacun.

Comme le dit fort bien la Requérente, le terme « Porsche » est fortement ancré dans notre mémoire collective. Il en est quasiment devenu un nom commun dans le vocabulaire courant.

On dit « ou ai-je garé ma Porsche, je vais chercher ma Porsche, ...»

Et ce au même titre que les mots escalator, minitel, delco,

Nous tenons à rappeler qu'en aucune manière il nous a été reproché de porter atteinte à la marque «Porsche », pour laquelle nous avons le plus grand respect, ni dans ses droits de propriété intellectuelle, ni dans sa personnalité.

Il ne nous a jamais été reproché non plus de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi.

Il ne nous a pas été reproché dans le cadre du nom de domaine litigieux d'avoir reproduit, utilisé, apposé la marque « Porsche » sur quelque produit que ce soit. De sorte que là aussi nous sommes en accord avec L'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Dès lors, ni l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine litigieux ne peut nous être refusé ou le nom de domaine supprimé.

Une éventuelle interdiction prononcée par l'Afnic d'utiliser le nom de domaine litigieux par la défenderesse porterait atteinte à ses droits fondamentaux de propriété inscrits dans la constitution et le code civil et ainsi qu'au droits fondamentaux de libre expression.

B L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

Pour les raisons développées au point A, il apparait de manière indéniable que nous avons un intérêt parfaitement légitime.

La mauvaise fois aurait certainement été retenue dans le cas ou nous aurions voulu leurrer ou mentir. Il n'est rien. Nous parlons dans l'expression « Ma Porsche » ou « My Porsche » uniquement de ce qui nous appartient pour l'avoir acquis dans le plus grand respect des règles et en toute honnêteté.

En aucune manière nous avons acquis le nom de domaine en question dans le but de le revendre en faisant une quelconque spéculation ou plus-value. En aucune manière, nos intentions seraient de nuire aux intérêts du Requérent.

IV. La mesure de réparation sollicitée

Au regard de l'ensemble des éléments précités, la défenderesse est fondée à requérir du Collège le prononcé de la reconnaissance de droits légitimes du Titulaire.

La défenderesse sollicite la conservation légitime du nom de domaine litigieux.».

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 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. L'intérêt à agir du Requérent

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mporsche.fr> est :

- Similaire aux marques suivantes du Requérent :
 - o La marque de l'Union européenne « PORSCHE », numéro 011737368 enregistrée le 15 avril 2013 pour les classes 1, 2, 4 à 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 à 33, 38, 40, 41 et 43 à 45 ;

- o La composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « PORSCHE », numéro 000073098 enregistrée le 01 avril 1996 pour les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 à 37, 39 et 42 ;
 - o La marque internationale en vigueur en France « PORSCHE », numéro 179928 enregistrée le 08 octobre 1954 et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 8 et 12 ;
- Similaire aux noms de domaine suivants du Requérant :
- o <porsche.com> enregistré le 07 novembre 1996 ;
 - o <porsche.fr> enregistré le 21 février 2006 ;
 - o <porsche.eu> enregistré le 28 février 2006 ;
 - o <porsche.be> enregistré le 21 novembre 1995.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <myporsche.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure du Requérant « PORSCHE » numéro 011737368 enregistrée le 15 avril 2013 pour les classes 1, 2, 4 à 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 à 33, 38, 40, 41 et 43 à 45 car il est composé du terme « PORSCHE », reprise intégrale de la marque du Requérant et de l'adjectif possessif anglais « my » signifiant en français « mon/ma/mes ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures « PORSCHE » pour les produits et services couvrant notamment les « Véhicules et leurs pièces. Construction et réparation, en particulier réparation et entretien de véhicules, équipement et transformations (mise au point) de véhicules de série en véhicules de sport ou de course. Automobiles et leurs parties ; accessoires d'automobiles » ;
- Les articles de presse, les classements de marques mondiales sur les dernières années ainsi qu'une décision de la Division d'Opposition de l'OHMI du 14 avril 2014 montrent la notoriété de la marque dans le secteur automobile ;
- Le Requérant déclare qu'il n'a strictement aucune relation d'affaires avec le Titulaire et ne lui a concédé aucune autorisation d'utilisation de la dénomination « PORSCHE » ;
- Le nom de domaine <myporsche.fr> est similaire aux marques antérieures « PORSCHE » du Requérant car il est composé du terme « PORSCHE », reprise intégrale de la marque du Requérant et de l'adjectif possessif anglais « my » signifiant en français « mon/ma/mes » ;
- Le nom de domaine <myporsche.fr> est aussi similaire aux noms de domaine antérieurs du Requérant : <porsche.com>, <porsche.fr>, <porsche.eu> et <porsche.be> ;
- Le Requérant déclare que le nom de domaine <myporsche.fr> renvoie actuellement vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;
- En sa qualité de propriétaire d'un véhicule de marque « PORSCHE », le Titulaire déclare avoir un projet d'utilisation du nom de domaine <myporsche.fr> dans le cadre d'une offre de biens ou de services à venir à savoir de créer « un espace digital qui nous permettra de parler et d'échanger au sujet d'objets que nous avons achetés, donc nous sommes

- pleinement propriétaires »* ; cependant, le Titulaire ne fournit aucune pièce au soutien de cette déclaration ;
- Le Titulaire déclare qu'en enregistrant le nom de domaine <myporsche.fr>, « *il ne s'agit en rien d'enregistrer une marque afin de commercialiser des produits sous des nom approchants ou légèrement modifiés* » ;
 - Les pièces fournies par le Requérant et le Titulaire montrent que :
 - o Le Titulaire, la société AUTO PLUS, intervient dans le secteur automobile, secteur d'activité similaire à celui du Requérant ;
 - o Le Titulaire a enregistré le 08 janvier 2009 le nom de domaine <rently.be> utilisé pour proposer sur un site web des services de location de véhicules ;
 - o En janvier 2019, le Titulaire a enregistré <myporsche.fr> ainsi que d'autres noms de domaine intégrant la marque « PORSCHE » du Requérant et en particulier le nom de domaine <myporsche.biz> qui renvoie vers le site web du Titulaire proposant des services de location de véhicules, secteur d'activité connexe à celui du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <myporsche.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant 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

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <myporsche.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties. Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 14 juin 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

