

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

togg.fr

Demande n° FR-2021-02477



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : togg.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 décembre 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 décembre 2021

Bureau d'enregistrement : Realtime Register B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 août 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- 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 20 août 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 septembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <togg.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 :

- Inscription fournie en langue étrangère avec traduction en langue française relative à la société TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş immatriculée le 28 juin 2018 auprès du registre du commerce et des sociétés d'Istanbul pour des activités relevant du domaine des véhicules électriques ;
- Actes notariés fournis en langue étrangère avec traduction en langue française relatifs à la société allemande TOGG EUROPE GmbH, filiale à 100 % du Requérant ;
- Capture d'écran de l'annuaire du Barreau justifiant la qualité d'avocat du représentant du Requérant ;
- Informations détaillées relatives à la marque internationale semi-figurative « TOGG TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GIRISIM GRUBU », en vigueur dans l'Union Européenne, numéro 1473795 enregistrée le 11 février 2019 par le Requérant pour les classes 4, 9, 12, 35, 37 et 42 ;
- Informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne semi-figurative « TOGG » numéro 018212709 enregistrée le 18 mars 2020 par le Requérant pour les classes 1 à 45 ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <togg.com.tr> enregistré le 16 juillet 2018 par le Requérant ;
- Captures d'écrans de pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <togg.com.tr> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <togg.fr> enregistré le 27 décembre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 28 juillet 2021 à la demande du Requérant sur les contenus des sites web vers lesquels renvoient respectivement les noms de domaine <togg.fr>, <togg.be>, <togg.de> et <togg.nl> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <togg.de> ne contenant aucune information quant au titulaire et à la date d'enregistrement du nom ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <togg.be> enregistré le 27 décembre 2019 sans information quant à son titulaire ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <togg.nl> enregistré le 4 mai 2015 sans information quant à son titulaire ;
- Page wikipédia du 15 juillet 2021 dédiée à « Togg » ;
- Article « La Turquie dévoile le prototype de sa première voiture électrique » paru le 27 décembre 2019 sur le site web <https://www.lefigaro.fr> ;
- Article « Le SUV électrique « made in Turquie » est arrivé ! » paru le 27 décembre 2019 sur le site web <https://insideevs.fr> ;
- Article « TOGG, une nouvelle marque électrique 100% turque » paru le 28 décembre 2019 sur le site web <https://www.autoplus.fr> ;
- Article « SUV électrique : la Turquie entre dans le jeu » paru le 6 janvier 2020 sur le site web <https://www.autonews.fr> ;
- Article « TOGG, le pari de la Turquie dans la voiture électrique » paru le 24 janvier 2020

- sur le site web <https://www.lesechos.fr> ;
- Décisions SYRELI de l'Afnic :
 - N°FR-2012-00044 concernant le nom de domaine <ibanque.fr> rendue le 2 avril 2012 ;
 - N°FR-2013-00425 concernant le nom de domaine <battlefield5.fr> rendue le 9 septembre 2013 ;
 - N°FR-2014-00557 concernant le nom de domaine <adroll.fr> rendue le 11 mars 2014 ;
 - N°FR-2020-02132 concernant le nom de domaine <eutelsatgroupe.fr> rendue le 20 octobre 2020 ;
 - N°FR-2021-02281 concernant le nom de domaine <g7-taxi-reservation.fr> rendue le 1^{er} avril 2021.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans image ni notes de bas de page]

« I. FAITS

1.1. Présentation de la requérante et de ses droits

La requérante, la société TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş (ci-après la société TOGG), est une société de droit turque immatriculée depuis le 28 juin 2018 auprès du registre du commerce et des sociétés d'Istanbul pour des activités relevant du domaine de l'automobile.

Pièce n°1.1

Depuis sa création, la société TOGG a l'objectif de développer ses activités au niveau international en particulier au sein de l'Union Européenne ce qui constitue son premier axe de développement.

A cet effet, la société TOGG détient en Allemagne une filiale à 100 %, la société TOGG Europe GmbH.

Pièces n°1.2 à 1.3

La société TOGG constitue le premier constructeur automobile turc et a développé deux voitures électrique à usage domestique qui ont été présentées au public et à la presse le 27 décembre 2019, ainsi que par l'intermédiaire d'un live diffusé à la télévision.

La société TOGG a également l'ambition de lancer sur le marché d'ici 2030 une gamme complète de véhicules automobiles avec au moins quatre modèles supplémentaires sous la marque « TOGG ».

Pièces n°2.1 à 2.3

Afin de développer son activité, la société TOGG est titulaire de signes distinctifs comportant le terme TOGG.

Elle est titulaire du nom de domaine « [togg.com.tr](http://www.togg.com.tr) » enregistré le 16 juillet 2018 venant à expiration le 15 juillet 2023 et exploité ainsi qu'en atteste le lien suivant <http://www.togg.com.tr/> sur lequel la société TOGG présente son activité ainsi que ses véhicules électriques.

Pièces n°3 et 4

Elle est également titulaire des noms de domaine « toggfabrika.com » et « toggpreorder.com » qui lui ont été transférés à la suite d'une plainte UDRP devant l'OMPI.

La société TOGG est en outre titulaire d'un portefeuille de marques en particulier des marques suivantes qui produisent effet en France :

- la marque internationale désignant l'Union Européenne « TOGG TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU » enregistrée sous le numéro 1473795 le 11 février 2019 sous priorité de la marque turque déposée le 7 novembre 2018 sous le numéro 2018/99812, pour désigner les produits et services des classes 4, 9, 12, 35, 37, 42

Pièce n°5

- la marque de l'Union Européenne « TOGG », déposée le 18 mars 2020 et enregistrée sous le numéro 18212709 pour désigner les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Pièce n°6

La société TOGG détient en France des droits antérieurs à titre de marque sur le terme TOGG depuis le 11 février 2019.

L'arrivée sur le marché d'un nouveau constructeur automobile est rare de sorte que la présentation de ses premiers véhicules automobiles électriques le 27 décembre 2019 a constitué un événement notable dont la presse internationale notamment française a fait l'écho permettant ainsi à la société et la marque TOGG d'acquérir une importante visibilité dans le monde.

Pièces n°2.1 à 2.3

Dans le cadre du développement de son activité et compte tenu de sa notoriété grandissante, la société TOGG a souhaité réserver le nom de domaine « togg.fr ».

1.2. Nom de domaine litigieux « togg.fr »

Le nom de domaine « togg.fr » a été enregistré le 27 décembre 2019, date qui coïncide de façon troublante avec la date à laquelle la société TOGG a présenté au public et à la presse ses premiers modèles de véhicules automobiles électriques (un SUV ainsi qu'une berline). Il est donc clair que le titulaire du nom de domaine litigieux avait connaissance lors de l'enregistrement de ce nom de domaine, de l'existence de la société TOGG et de ses droits sur le terme TOGG.

Le titulaire du nom de domaine litigieux « togg.fr » a décidé de conserver l'anonymat.

Il ressort de la fiche whois du nom de domaine litigieux que le contact technique est [anonymisation] aux Pays-Bas.

Pièce n°7

Ce nom de domaine n'est pas utilisé depuis son enregistrement, et ne fait que rediriger vers le site <https://dan.com/buy-domain/togg.fr?redirected=true&tld=fr>, sur lequel le nom de domaine litigieux « togg.fr » est offert à la vente : [image]

Afin d'attester de la simple redirection du nom de domaine « togg.fr » vers le site internet www.dan.com, la société TOGG a fait constater cette situation par huissier le 28 juillet 2021.

Pièce n°8

1.3. Absence d'instance judiciaire relative au nom de domaine litigieux

La société TOGG, qui certifie n'avoir engagé aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du titulaire du nom de domaine litigieux « togg.fr » et dispose donc d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

II. DISCUSSION

La société TOGG a un intérêt à demander la transmission à la société TOGG Europe GmbH du nom de domaine « togg.fr » (2.1) qui est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle » (2.2), et que « le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (2.3) conformément aux articles L. 45-2 et L. 45-6 et du Code des Postes et des Communications Electroniques et de l'article 1 (iii) du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 21 novembre 2011.

2.1. Intérêt à agir de la société TOGG

La société TOGG est titulaire de noms de domaine comportant le radical TOGG en particulier du nom de domaine « togg.com.fr » enregistré le 16 juillet 2018 et expirant le 15 juillet 2023.

Pièce n°3

Ce nom de domaine est exploité ainsi qu'en atteste le lien suivant <http://www.togg.com.tr/> sur lequel la société TOGG présente son activité ainsi que ses véhicules électriques.

Pièce n°4

Elle est également titulaire de marques composées de la dénomination TOGG en particulier des marques suivantes qui produisent effet en France :

- la marque internationale désignant l'Union Européenne, « TOGG TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU », enregistrée sous le numéro 1473795 le 11 février 2019 sous priorité de la marque turque déposée le 7 novembre 2018 sous le numéro 2018/99812, pour désigner les produits et services des classes suivantes notamment les véhicules terrestres à moteur;

Pièce n°5

- la marque de l'Union Européenne « TOGG », déposée le 18 mars 2020 et enregistrée sous le numéro 18212709 pour désigner les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, notamment les véhicules et moyens de transport terrestres et les pièces et parties constitutives de véhicules ainsi que les services de télécommunication.

Pièce n°6

Le nom de domaine litigieux « *togg.fr* » reproduit à l'identique la dénomination TOGG, le nom de domaine et les marques de la société TOGG.

Ce nom de domaine litigieux « *togg.fr* » redirige vers le nom de domaine « *dan.com* » et le site <https://www.dan.com> sur lequel le nom de domaine litigieux est offert à la vente.

La société TOGG dispose donc de droits antérieurs vis-à-vis du titulaire du nom de domaine litigieux « *togg.fr* », au titre de sa marque internationale désignant l'Union Européenne déposée et enregistrée le 11 février 2019, et de sa marque de l'Union européenne déposée le 18 mars 2020 dès lors que l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux « *togg.fr* » ne permet pas à son titulaire de se créer un droit opposable à la requérante.

Souhaitant développer ses activités au sein de l'Union Européenne et notamment en France, il est dans l'intérêt de la société TOGG d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société TOGG Europe GmbH. Le conflit entre ses marques et le nom de domaine litigieux fonde son intérêt à agir.

La société TOGG, qui certifie n'avoir engagé aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du titulaire du nom de domaine litigieux « *togg.fr* », dispose donc d'un intérêt à agir dans la présente procédure.

2.2. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société TOGG

Conformément à l'article L.45-2 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE) :

« 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 ; ».

En application des articles 1240 et suivants du Code civil et des articles 9(1) et (2)(a) du Règlement européen 2017/1001 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, le nom de domaine litigieux « *togg.fr* » constitue une reproduction illicite des marques dont la société TOGG est titulaire.

Le terme TOGG est intégralement reproduit à l'identique au sein du nom de domaine litigieux « *togg.fr* » et l'adjonction de l'extension « *.fr* » n'a aucune incidence sur sa perception immédiate par l'internaute.

Le nom de domaine litigieux « *togg.fr* » est identique ou similaire à la marque internationale désignant l'Union européenne numéro 1473795 et à la marque de l'Union européenne précitées numéro 18212709 ayant effet en France dont la requérante est titulaire.

En effet, la marque internationale désignant l'Union Européenne numéro 1473795 est composée en premier lieu de la dénomination TOGG qui apparait en majuscule et dans une police de taille très importante et est purement arbitraire par rapport à l'activité de la Requêteur, suivie d'une partie de la dénomination sociale de la Requêteur TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. («TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU

») qui est complètement descriptive de l'activité et du siège de la Requérante (« groupe de coentreprise automobile de Turquie »).

Pièces n°5 et 9

La dénomination TOGG constitue ainsi l'élément dominant de la marque internationale désignant l'Union européenne numéro 1473795 : [image]

Le nom de domaine litigieux « togg.fr » est strictement identique à la marque de l'Union européenne n°18212709 en ce que cette marque est exclusivement composée du terme « TOGG ».

Pièce n°6

Bien qu'elle ait été déposée le 18 mars 2020 soit après l'enregistrement du nom de domaine litigieux intervenu le 27 décembre 2019, la société TOGG est bien fondée à opposer ses droits sur la marque de l'Union Européenne n°18212709 en raison de l'inexploitation du nom de domaine litigieux « togg.fr ».

Il est de jurisprudence constante que la protection juridique d'un nom de domaine en tant que signe distinctif n'est accordée que si celui-ci est effectivement exploité publiquement. Tel n'est pas le cas si le nom de domaine a simplement été enregistré sans être activé.

En outre, le nom de domaine litigieux « togg.fr » porte atteinte aux droits de la société TOGG dans la mesure où l'enregistrement de ce nom de domaine vise à profiter de la renommée de la société TOGG et à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur en ne permettant ainsi pas de différencier le nom de domaine litigieux des marques ou nom de domaine de la société TOGG, ce qui constitue un acte de contrefaçon de la marque et de concurrence déloyale et parasitaire engageant la responsabilité civile de son auteur. En effet, le consommateur sera amené à croire que le nom de domaine litigieux « togg.fr » et le site vers lequel il dirigeait est détenu ou exploité par la société TOGG ou avec son autorisation.

Il résulte de ce qui précède que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société TOGG est constituée et la première condition énoncée à l'article L.45-2 du CPCE est remplie. De plus il est très largement considéré que la détention d'un nom de domaine inexploité, associée à des démarches en vue de le vendre par l'intermédiaire du site ww.dan.com une mauvaise foi toute caractérisée de la part du titulaire, ne faisant que renforcer l'intérêt légitime de la société TOGG.

Pièce n°10.1 à 10.3

Pour ces raisons, la société TOGG est fondée à obtenir le transfert du nom de domaine litigieux « togg.fr » à la société TOGG Europe GmbH.

2.3. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du titulaire

Les circonstances de l'enregistrement et de l'absence réelle d'utilisation du nom de domaine « togg.fr » révèlent l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux, au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Sur l'absence d'intérêt légitime

Conformément à l'article R. 20-44-46 CPCE :

« 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 est établi un droit ».

Le titulaire ne dispose d'aucun lien avec la requérante, et celle-ci n'a aucunement autorisé le titulaire à utiliser le terme « TOGG », ni à fortiori à réserver le nom de domaine litigieux «

togg.fr ».

Ainsi que démontré ci-dessus, le titulaire n'a jamais exploité le nom de domaine « togg.fr » depuis l'acquisition du nom de domaine litigieux, il ne renvoie à aucun site qui présenterait le titulaire, ce dernier l'utilisant uniquement à des fins de redirection vers le nom de domaine dan.com et le site internet www.dan.com sur lequel le nom de domaine litigieux « togg.fr » est offert à la vente.

Pièce 8

Or, il est constant que la redirection d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine ne constitue pas un usage effectif susceptible de rendre opposable ce nom de domaine antérieur à une marque postérieure au titre de l'article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une redirection dans le but unique de vendre le nom de domaine.

Pièce n° 11.1

Ainsi qu'indiqué ci-avant, la réservation d'un nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l'exploitation effective de ce dernier en lien avec la dénomination en cause, au contraire d'une marque qui confère des droits à son propriétaire de façon rétroactive dès la date de son dépôt.

Le titulaire ne peut donc justifier d'aucun intérêt légitime à la détention du nom de domaine litigieux « togg.fr ». Alors qu'au contraire, la société TOGG détient des droits antérieurs notamment à titre de marque et de nom de domaine auxquels l'enregistrement du nom de domaine « togg.fr » porte atteinte.

La deuxième condition énoncée à l'article L. 45-2 du CPCE est donc également remplie.

Sur la mauvaise foi

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux « togg.fr » ressort non seulement de l'absence d'exploitation de ce nom de domaine et de son offre à la vente, comme énoncé plus haut, mais également d'un faisceau d'indices supplémentaires.

La société TOGG est depuis 2018 un nouveau constructeur automobile et le premier en matière de véhicules électriques turcs. Elle a présenté au public et à la presse les deux premiers modèles de véhicules automobiles électriques le 27 décembre 2019, ce qui a été amplement diffusé et commenté dans la presse et les médias nationaux et internationaux, notamment en France.

Pièces n°2.1 à 2.3

Ces faits ont permis de donner à la requérante et à ses marques TOGG une visibilité importante dans le monde.

La date de l'enregistrement du nom de domaine litigieux « togg.fr » le 27 décembre 2019, soit le même jour que la présentation des véhicules, ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du titulaire.

Compte tenu de la concomitance entre la présentation des véhicules de marque TOGG et l'enregistrement du nom de domaine litigieux togg.fr, il est certain que le titulaire connaissait la société TOGG et ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine similaire.

En outre, le titulaire n'exploite pas le nom de domaine litigieux « togg.fr » depuis son enregistrement, soit depuis plus d'un an et demi, alors qu'il aurait largement été en mesure de démarrer une exploitation si ce dernier avait cette intention.

En effet, le nom de domaine est redirigé vers le nom de domaine « dan.com » et le site internet www.dan.com sur lequel le nom de domaine litigieux est offert à la vente : [image]

Pièce n°8

En tout état de cause, le titulaire ne propose aucune offre de biens ou de services par l'intermédiaire du nom de domaine litigieux.

Le titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but d'empêcher la société TOGG de le réserver et afin de vendre le nom de domaine litigieux « togg.fr ».

Dès lors, l'inexploitation du nom de domaine litigieux « togg.fr » se traduisant par sa simple

utilisation en tant qu'adresse de redirection en vue de sa vente et la volonté de s'immiscer dans le sillage de la société TOGG témoigne de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

Cette mauvaise foi est également confortée par le fait que le titulaire ne s'est pas limité d'enregistrer de mauvaise foi le nom de domaine litigieux « togg.fr » mais également les noms de domaine « togg.be », « togg.de » et « togg.nl », redirigeant respectivement soit vers une page internet qui énonce un message d'erreur, soit vers le même site de vente de noms de domaine que celui auquel renvoie « togg.fr » à savoir www.dan.com, soit vers une page d'accueil d'hébergeur.

[images]

Pièce n°8

De plus, le nom de domaine litigieux « togg.fr » et le nom de domaine « togg.be » ont été déposés le même jour, renvoient au site web www.dan.com qui propose la vente de ces noms de domaine, et font référence à la société AXC BV dans leur fiche « Whois », ce qui démontre que le titulaire a déposé non pas un mais plusieurs noms de domaine dans l'unique but de les revendre.

Pièces n°11.1 à 11.3

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux est donc également établie.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux « togg.fr » et a agi de mauvaise foi en procédant à son enregistrement aux seules fins de l'offrir à la vente et non de l'exploiter et de profiter de la renommée de la requérante.

2.4. Mesures de réparation demandée par la requérante

La requérante, au titre de ses droits de propriété intellectuelle, sollicite le transfert du nom de domaine litigieux « togg.fr » à la société TOGG EUROPE GmbH.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société TOGG est bien fondée à solliciter et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux « togg.fr » au profit de la société TOGG Europe GmbH, conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE et de l'article I (iii) du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 21 novembre 2011.

Résumé de la plainte Syreli formulaire :

La société TOGG est titulaire sur la dénomination TOGG de droits à titre de marque résultant de la marque internationale désignant l'Union Européenne numéro 1473795 et de la marque de l'Union Européenne numéro 18212709, ayant effet en France.

Le nom de domaine litigieux « togg.fr » a été réservé le 27 décembre 2019, soit postérieurement au nom de domaine « togg.com.tr » et à la marque internationale désignant l'Union Européenne la plus ancienne déposée le 11 février 2019 par la société TOGG.

Le nom de domaine litigieux « togg.fr » n'a jamais été utilisé en tant que tel par son titulaire, et ne fait que rediriger vers le nom de domaine « dan.fr » et le site internet www.dan.com sur lequel ledit nom de domaine est offert à la vente, ce qui ne constitue dès lors pas une exploitation sérieuse et atteste de la volonté du titulaire d'avoir enregistré le nom de domaine litigieux uniquement aux fins de le revendre, ce qui est constitutif de mauvaise foi au regard de l'article R. 20-4446 du CPCE ainsi que de sa volonté de tirer profit de la notoriété des droits de la Requérante.

C'est donc en l'absence d'intérêt légitime et en toute mauvaise foi que le titulaire du nom de domaine litigieux « togg.fr » porte atteinte aux droits de la société TOGG.

Par conséquent, la société TOGG est bien fondée à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux « togg.fr » à la société TOGG Europe GmbH conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du COCE et de l'article I (iii) du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 21 novembre 2011.

4. *Liste des pièces [liste] »*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 Requérant

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

- Similaire à la marque internationale semi-figurative « TOGG TÜRKIYE'NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU », en vigueur dans l'Union Européenne, numéro 1473795 enregistrée le 11 février 2019 par le Requérant pour les classes 4, 9, 12, 35, 37 et 42 ;
- Identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « TOGG » numéro 018212709 enregistrée le 18 mars 2020 par le Requérant pour les classes 1 à 45 ;
- Identique au nom de domaine <togg.com.tr> enregistré le 16 juillet 2018 par le Requérant ;
- Similaire à la dénomination sociale de la société allemande TOGG EUROPE GmbH, filiale à 100 % du Requérant.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Au regard de l'article L.45-3 du CPCE, « *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. ».

Le Collège constate que :

- Le Requérant, est une société située sur le territoire de la Turquie et à ce titre, il n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <togg.fr> ;
- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <togg.fr> au bénéfice de sa filiale allemande à 100 %, la société TOGG EUROPE GmbH avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

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

Le Collège constate que le nom de domaine <togg.fr> est similaire à la marque internationale semi-figurative antérieure « TOGG TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GIRISIM GRUBU », en vigueur dans l'Union Européenne, numéro 1473795 enregistrée le 11 février 2019 par le Requérant pour les classes 4, 9, 12, 35, 37 et 42 car il est constitué de la reprise à l'identique du terme d'attaque « TOGG » faisant référence à l'acronyme de « TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GIRISIM GRUBU », dénomination sociale du Requérant et seconde composante de ladite marque.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société turque TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş immatriculée depuis le 28 juin 2018 ayant pour objectif de développer une gamme de véhicules électriques à usage domestique au niveau international en commençant par l'Union Européenne ;
- Le Requérant est titulaire de marques et nom de domaine intégrant le terme « TOGG » utilisés au soutien de son activité dans le secteur des véhicules électriques ;
- Le nom de domaine <togg.fr> reprend à l'identique le terme « TOGG » sur lequel le Requérant dispose de droits antérieurs à titre de marques, nom de domaine et dénomination sociale de sa filiale allemande pour le secteur automobile ;
- Des articles de la presse nationale française sont parus le 27 décembre 2019 pour présenter le Requérant comme la société TOGG, premier constructeur automobile turc ayant développé des voitures 100% électrique à usage domestique devant être commercialisées en 2022 ;
- Le nom de domaine <togg.fr> est enregistré le 27 décembre 2019 soit le même jour que la campagne de presse du Requérant pour rediriger vers une page web le proposant à la vente ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <togg.fr> principalement en vue de le

vendre au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requéranr 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 <togg.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 transmission du nom de domaine <togg.fr> au bénéfice de la filiale allemande à 100 % du Requéranr, la société TOGG EUROPE 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 27 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

