

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

micelin-pro.fr

Demande n° FR-2022-02935



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Le Titulaire du nom de domaine : La société EURL CONSEIL ET STRATEGIE INT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : michelin-pro.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 avril 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 avril 2023

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 juillet 2022 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 12 août 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <michelin-pro.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«L'enregistrement du nom de domaine par le titulaire constitue une violation des dispositions :

- a. De l'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b° du règlement ;
- b. Des articles L.713-3 et L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
- c. De l'article 1240 du Code civil ;
- d. des articles 313-1, 313-2 et 313-3 du Code pénal ;
- e. de l'article 226-4-1 du Code pénal, créé par l'article 2 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

A/ Le Requérant dispose d'un intérêt à agir

La société française Compagnie Générale des Etablissements Michelin est une société française spécialisée dans le domaine de l'automobile et la fabrication de pneumatique ainsi que dans le domaine de l'édition de guides gastronomiques et de cartes routières.

Créé en 1886, et devenu « Michelin et Cie » en 1989, Michelin est aujourd'hui le leader technologique des pneumatiques et l'un des plus grands fabricants mondiaux de pneumatiques. A ce jour, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 127 000 personnes et représente 14 % du marché mondial du pneu et 5 000 centres de distribution de pneus et de services. (Annexe 2).

Le Guide MICHELIN souvent surnommé Guide rouge, a été créé en 1900 par [leurs créateurs]. Avant de devenir la référence internationale des guides gastronomiques, c'est alors un guide publicitaire offert avec l'achat de pneumatiques et il est tiré à 35 000 exemplaires pour sa première édition en août 1904. Il devient néanmoins payant en 1920. En 1926, la première étoile "de bonne table" voit le jour, complétée en 1931 par la deuxième et la troisième étoile. Dès lors, le Guide MICHELIN est doté de son classement historique (Annexe 2).

Avec la création en 1933 du métier d'inspecteur, le Guide MICHELIN se spécialise vraiment dans l'expertise du milieu de l'hôtellerie-restauration (Annexe 2).

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

Ainsi, et avant d'introduire la présente action, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au du réservataire, le 12 avril 2022, afin de tenter d'obtenir le transfert sans frais dudit nom de domaine (Annexe 3).

Le Requérant a joint le réservataire par téléphone dès l'envoi du premier courrier. Ce dernier avait alors indiqué qu'il était en déplacement et qu'il prendrait connaissance des emails du Requérant dès son retour. Après plusieurs relances, le Requérant n'a jamais eu aucun retour de la part du Défendeur (Annexe 3).

Le Requérant a alors décidé d'engager directement une procédure Syreli auprès de l'AFNIC afin de requérir le transfert du nom de domaine litigieux.

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur la dénomination MICHELIN, notamment (Annexe 4) :

o Marque de l'Union européenne « MICHELIN » n° 004836359, en date du 13 mars 2008, dûment renouvelée, couvrant des produits et services en classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 et 39.

o Marque française « MICHELIN » n° 4826205, en date du 15 décembre 2021, couvrant des produits et services en classes 6, 7, 9, 12, 16, 20, 35, 37, 39, 41 et 42.

En outre, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels (Annexe 5) :

- <michelin.fr> enregistré le 21 juillet 2008 ;
- <viamichelin.fr> enregistré le 1 août 2008 ;

Les droits du Requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 10 avril 2022.

Au regard de ces éléments, le Requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <michelin-pro.fr>.

B/ Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le nom de domaine contesté reprend intégralement et à l'identique la marque « MICHELIN » du Requérant qui a été reconnue notoire par les Experts dans plusieurs décisions extrajudiciaires. Au sein du nom, l'ajout du terme « pro » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Au contraire, il vient le renforcer dans la mesure où les internautes risquent de penser que ce nom a été enregistré par Michelin ou à tout le moins par une entité en lien avec Michelin pour un site destiné aux professionnels.

Sur le fondement des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont considéré que l'usage d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine peut être suffisant pour établir qu'un nom de domaine est identique ou similaire, au point de prêter à confusion avec la marque enregistrée du Requérant (DÉCISION DE L'AFNIC Demande PARL EXPERT 2017-00131 – Annexe 6).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque « MICHELIN » du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2014-00770 – Annexe 7).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques « MICHELIN » sur lesquelles le Requérant a des droits.

C/ Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser les marques MICHELIN ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ces marques.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le nom de domaine pointe vers une page par défaut de l'hébergeur (Annexe 1).

Or l'absence d'exploitation du nom litigieux a été considérée comme une preuve de l'absence de droit ou d'intérêts légitimes du Défendeur (OMPI Affaire n°D2010-1538 – Annexe 8).

Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

L'enregistrement des marques du Requérant précédant l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 1 et 4), le Défendeur ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque « MICHELIN » du Requérant, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (Annexe 2). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une

activité légitime.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D/ Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requérant était titulaire de la marque

MICHELIN.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque notoire, et il est extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. Or, la marque MICHELIN est très connue dans le monde et plus encore en France (Annexe 2).

Il semble impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de sa marque MICHELIN au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux est reconnue comme un indice de mauvaise foi.

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour attirer l'attention du Requérant et pour lui nuire.

Il a ainsi été établi que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du Requérant, tels que ses droits sur ses marques, au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine, constitue une preuve d'enregistrement de mauvaise foi.

Ainsi, les internautes pourraient être amenés à penser que le groupe Michelin est à l'origine ou, à tout le moins, lié à ce nom de domaine.

En outre, le Défendeur n'a fourni aucune preuve de préparatifs concernant l'usage du nom de domaine de bonne foi et ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une utilisation : il renvoyait initialement et renvoie toujours vers une page par défaut du bureau d'enregistrement indiquant que le nom est réservé (Annexe 1).

De plus, la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée par le fait qu'il n'a jamais répondu aux tentatives de résolution à l'amiable du litige, initiées par le Requérant (Annexe 3).

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peut être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque MICHELIN du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. L'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause, et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services (Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256 - Annexe 9). Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Par ailleurs, le fait que le nom litigieux ne soit plus exploité et fasse l'objet d'une détention

passive démontre que le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux en vue de l'exploiter effectivement.

Enfin, un serveur d'e-mail est configuré sur le nom de domaine litigieux, ce qui laisse craindre un risque important de phishing par email. En effet, le réservataire du nom pourrait utiliser une adresse email @michelin-pro.fr afin d'usurper l'identité du Requérent et tromper les consommateurs dans le but de les faire croire qu'ils communiquent avec ce dernier (Annexe 1).

La détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérent de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <michelinpro.fr> de mauvaise foi.

E/ Mesure de réparation demandée

Le Requérent demande à ce que le nom de domaine <michelin-pro.fr> lui soit transféré.

ANNEXES

Annexe 1 : Recherches Whois, pointage et serveur de mails du nom de domaine <michelin-pro.fr> datant du 12 avril 2022 et du 27 juillet 2022 ;

Annexe 2 : Informations sur le Requérent ;

Annexe 3 : Lettre et relances envoyées au Défendeur par le Requérent ;

Annexe 4 : Les marques du Requérent ;

Annexe 5 : Les noms de domaine du Requérent ;

Annexe 6 : DÉCISION DE L'AFNIC Demande PARL EXPERT 2017-00131 ;

Annexe 7 : Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2014-00770 ;

Annexe 8 : Décision de l'OMPI n° D2010-1538 ;

Annexe 9 : Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-0125».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas dressé 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 Requérent

Au regard des pièces fournies par le Requérent et en particulier les informations détaillées et notices complètes de marques (Annexe 4) et les extraits de base whois (Annexe 5), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <michelin-pro.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - À la marque de l'Union européenne « MICHELIN » n° 004836359 enregistrée le 14 janvier 2006 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 5 à 9, 11, 12, 14, 16 à 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 34 et 39 ;
 - À la marque française « MICHELIN » n° 4826205 enregistrée le 15 décembre 2021 pour les classes 6, 7, 9, 12, 16, 20, 35, 37, 39, 41 et 42 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
 - <michelin.fr> le 21 juillet 2008 ;
 - <viamichelin.fr> le 1^{er} août 2008.

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 <michelin-pro.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « MICHELIN » n° 004836359 enregistrée le 14 janvier 2006 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 5 à 9, 11, 12, 14, 16 à 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 34 et 39 car il est composé de la marque « MICHELIN » dans son intégralité associée au terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant.

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 que le Requérant déclare que le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser les marques « MICHELIN » ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ces marques.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société Compagnie Générale des Etablissement Michelin, existe depuis plus de 100 ans ; il développe et commercialise des pneumatiques mais il est aussi spécialisé dans l'édition et la publication de guides touristiques, gastronomiques et hôteliers, de cartes routières et d'atlas (Annexe 2) ;
- Sur son site web institutionnel vers lequel renvoie le nom de domaine <michelin.com>, le Requérant se présente comme « *Le leader des pneus et de la mobilité* » (Annexe 2) ;
- Le Requérant présente son d'édition du GUIDE MICHELIN sur son site web à l'adresse <https://www.guide.michelin.com/fr> ; guide qui existe depuis plus d'un siècle (Annexe 2) ;

- Le Requérant est titulaire de marques et noms de domaine incluant le terme « MICHELIN » ;
- Le nom de domaine <michelin-pro.fr> reproduit à l'identique la marque « MICHELIN » du Requérant associée au terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant ;
- Le nom de domaine <michelin-pro.fr> renvoie vers une page web d'attente du bureau d'enregistrement ;
- Un service de messagerie est configuré sur le nom de domaine michelin-pro.fr> (Annexe 1) ;
- Le Requérant déclare que ces tentatives de résolution à l'amiable du litige sont restées sans réponse du Titulaire.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <michelin-pro.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <michelin-pro.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 <michelin-pro.fr> au profit du Requérant, la société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN.

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 21 septembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

