

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

googlecar.fr

Demande n° FR-2023-03502



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GOOGLE LLC

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : googlecar.fr

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

Date d'expiration du nom de domaine : 27 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 juillet 2023 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 11 août 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 août 2023.

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 07 septembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <googlecar.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété

intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

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

Dans sa demande, le Requéranant a fourni 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société américaine GOOGLE LLC (la « Requéranante »), anciennement dénommée « Google Inc. » (Annexe 1) propose de nombreux services accessibles sur Internet et dans le secteur des nouvelles technologies dans le monde entier, notamment en France.

Depuis 1998, elle exploite son moteur de recherche gratuit éponyme - le plus connu au monde avec 130000 milliards de pages indexées et 20 milliards de sites visités chaque jour - accessible aux adresses URL www.google.com et www.google.fr (Annexe 2). Elle offre aussi sous la marque GOOGLE de nombreux outils et services tels que Google Actualités, Google Images, Google Map, Google Earth, Google Translate, Google Chrome, Google Photos ou encore Google Calendar (Annexe 3).

Ayant constaté que M. X. (le « Titulaire », Annexe 4) avait réservé sans son autorisation le nom de domaine <googlecar.fr> (le « Nom de Domaine»), la Requéranante dispose d'un intérêt à solliciter la transmission de ce dernier, au profit de sa filiale détenue à 100% GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY. En effet, le Nom de Domaine (1) porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et le Titulaire, qui a agi de mauvaise foi, ne dispose d'aucun droit légitime (2).

1. La Requéranante dispose d'un intérêt à solliciter la transmission du Nom de Domaine au profit de la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY

La Requéranante est titulaire d'une centaine de marques reproduisant le signe GOOGLE protégées sur les territoires français et européens (les « Marques GOOGLE » Annexe 5) parmi lesquelles :

- La marque française GOOGLE n°3469539 enregistrée depuis le 14 décembre 2006 ;
- la marque de l'UE GOOGLE n°1104306 enregistrée depuis le 12 mars 1999 ;
- la marque de l'UE GOOGLE n°1145934 enregistrée depuis le 1er août 2012 ;
- la marque de l'UE n°15085152 enregistrée depuis le 8 février 2016 ;
- la marque de l'UE GOOGLE n°17793571 enregistrée depuis le 9 février 2018.

Des copies de ces marques sont en Annexe 7.

En raison de son ancienneté et de l'intensité de son exploitation pour de nombreux produits et services, « GOOGLE » est l'une des marques les plus renommées en France et en Europe et exerce sur l'esprit du consommateur un pouvoir d'attraction propre indépendamment des produits ou services qu'elle désigne.

Elle bénéficie d'une renommée mondiale, particulièrement en Europe : valorisée à 281.382 milliards de dollars, c'est l'une des 3 marques les plus connues et puissantes au monde (Annexe 9) et l'une des 5 marques ayant la plus forte notoriété sur les réseaux sociaux (Annexe 6). Sa renommée sur le plan européen a été reconnue par l'EUIPO (Annexe 10).

Le Collège constatera que la Requéranante dispose d'un intérêt à agir.

Par conséquent, la Requéranante demande la transmission du Nom de Domaine à la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY, cette dernière étant une filiale détenue à 100% par la Requéranante et située en Union Européenne, comme le démontre l'attestation comportant un organigramme produite par le Secrétaire Général Adjoint de la société GOOGLE LLC (Annexe 24).

Un extrait de la base de données du Registre des Sociétés relatif à la société GOOGLE

IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY ainsi que son certificat d'immatriculation sont joints à la présente (Annexe 32).

2. Le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante, étant précisé que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi

En application de l'article L.45-2 alinéa 2 du CPCE et de l'article II) vi) b) du Règlement des procédures alternatives de résolutions de litiges Syreli, le Nom de Domaine devra être transféré à la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY, puisqu'il porte atteinte aux Marques de renommée GOOGLE de la Requérante (2.1) et que le Titulaire, qui a agi de mauvaise foi (2.3), ne dispose d'aucun droit légitime (2.2).

Si la transmission du Nom de Domaine ne pouvait avoir lieu, la Requérante sollicite à titre subsidiaire sa suppression.

2.1. Le Nom de Domaine porte atteinte aux Marques de renommée GOOGLE de la Requérante

Les articles L.713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle disposent que :

« Est interdit(...) l'usage dans la vie des affaires(...) D'un signe identique ou similaire à la marque(...)

- s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

- jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice»;

En l'espèce, le Nom de Domaine crée un risque de confusion avec les Marques GOOGLE et leur porte atteinte en tirant indument profit de leur renommée.

En effet, le Nom de Domaine reproduit l'intégralité de la Marque renommée GOOGLE en attaque.

De nombreuses décisions ont constaté que la reproduction à l'identique d'une marque antérieure au sein d'un nom de domaine porte atteinte à cette marque (AFNIC, 9 septembre 2019 FR-2019-01863 <boursorama-credit-immobilier.fr> ; 5 octobre 2017 FR-2017-01425 <chaussurespataugas.fr>).

Or, le Nom de Domaine reproduit l'intégralité de la Marque GOOGLE à l'identique en attaque. Eu égard à cette position, « Google » est l'élément dominant qui captera immédiatement l'attention des internautes.

L'adjonction du terme « car » n'est pas de nature à écarter l'impression d'ensemble hautement similaire et le risque de confusion avec la Marque GOOGLE.

Le public français comprendra aisément le terme 'CAR' comme un terme accessoire et secondaire signifiant voiture (Annexe 23). L'INPI a d'ailleurs estimé que les signes "GOOGLE" et "GOOGLE CAR" étaient hautement similaires, créant un risque de confusion (Annexe 11).

Par ailleurs, le Centre d'arbitrage de l'OMPI a considéré, à la suite de procédures engagées par la Requérante, que des noms de domaines reproduisant la Marque GOOGLE en attaque suivie d'un suffixe créent un risque de confusion avec les Marques GOOGLE :

- « Le nom de domaine « cargogler.com » crée un risque de confusion avec les marque GOOGLE (Google Inc. v. Jeltel Consulting/N. Tea Pty Ltd., No. D2008-0994 Annexe 12) ;

- « Le nom de domaine litigieux [« googlessl.com »] est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque enregistrée du requérant. [il] reprend entièrement le mot GOOGLE, qui est une marque déposée. Le suffixe "ssl" n'élimine pas l'aspect similaire prêtant à confusion» (Google Inc. v. Dkeystudlo Inc., No. D2011-1353 Annexe 13) ;

- « le nom de domaine litigieux, à savoir <googlelike.com>, présente une similitude qui prête

à confusion avec la marque GOOGLE bien connue(...) la simple adjonction du mot "lifke" et du suffixe ".com" ne distingue pas suffisamment le Nom de Domaine litigieux de sa marque et n'empêche pas la présence d'un risque de confusion dans l'esprit des visiteurs du site Internet en infraction» (Google Inc. v.X, No. D2011-1044 Annexe 14).

De surcroit, la Requérente ayant développé un projet de voiture autonome appelée "Google Car" en 2010 (Annexe 15), l'adjonction du terme « car » pourra conduire l'internaute à croire, à tort, qu'il consulte le site internet dédié à ce projet. Le risque de confusion et d'association avec la Requérente est ainsi constitué.

Enfin, l'INPI a récemment annulé la marque française "Google car", qui avait été déposée par le Titulaire du Nom de Domaine -après la réservation de ce dernier. L'INPI a en effet constaté que cette marque était susceptible de "tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure [Google]" (Annexe 27).

De même, le Nom de Domaine a été réservé pour profiter de la renommée des Marques GOOGLE en créant un risque de confusion et d'association avec celles-ci. Un tel nom de domaine laisse

Le Collège constatera que le Nom de Domaine porte atteinte aux Marques GOOGLE.

2.2. Le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine (Article R.20-44-46 et L.45-2 du CPE)

Le Titulaire ne fait pas partie des effectifs de la Requérente, qui ne lui a pas non plus concédé une licence d'exploitation sur les Marques GOOGLE et ne l'a pas davantage autorisé à réserver et/ou exploiter le Nom de Domaine.

Le Titulaire a en outre tenté d'enregistrer illégitimement et de mauvaise foi les marque « Google », « Google car », « GC Google Car » et « GC One Google Car » en France, Europe, États-Unis, Japon et Chine (Annexe 18). À la suite de procédures d'opposition, d'actions en nullité initiées par la Requérente, ou de refus d'enregistrement (du fait de l'atteinte portée à la Marque Google) des offices nationaux compétents, ces derniers ont refusé d'enregistrer ces marques (Annexes 8, 17 et 27).

Par conséquent, le Titulaire ne dispose à ce jour d'aucune marque enregistrée comprenant les termes "Google" ou "Google Car".

Le Collège constatera que le Titulaire ne dispose donc d'aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

2.3 Le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi (article R. 20-44-46 du CPCE)

a. Le titulaire du Nom de Domaine avait connaissance de la Marque renommée GOOGLE avant d'enregistrer le Nom de Domaine.

La Marque de renommée GOOGLE étant l'une des marques les plus connues en France, le Titulaire avait nécessairement connaissance de celle-ci au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine.

En tout état de cause, le Titulaire du Nom de Domaine ayant parallèlement déposé les marques «Google car» et «GC Google Car» (Annexe 18), la Requérente lui a adressé une lettre de mise en demeure le 17 octobre 2019, soit avant qu'il enregistre le Nom de Domaine, lui rappelant qu'elle détenait de nombreux droits antérieurs et lui interdisant de reproduire la Marque GOOGLE à titre de marque ou de nom de domaine (Annexe 19).

Dans un courrier du 28 octobre 2019 adressé à la Requérente, le Titulaire indiquait qu'il s'était renseigné sur les Marques antérieures de Google avant d'enregistrer le Nom de Domaine (Annexe 22) et précisait vouloir exploiter «googlecar » pour désigner une voiture partiellement autonome. En tant que professionnel du secteur de l'automobile autonome, il devait avoir connaissance du projet "Google car" de Google.

Comme le rappelle de manière constante le Centre d'arbitrage de l'OMPI, la simple

connaissance de la Marque renommée GOOGLE au moment de l'enregistrement est suffisante pour établir la mauvaise foi du titulaire :

- « Il doit être considéré que le titulaire avait connaissance des droits établis sur la marque GOOGLE détenus par la Requérante, ce qui en soi, constitue une preuve évidente d'un enregistrement de mauvaise foi » (Annexe 14) ;

- « Compte tenu de la notoriété de la marque du requérant, de son utilisation et de sa popularité dans le monde entier, le nom de domaine doit avoir été enregistré et est utilisé par le défendeur de mauvaise foi » (Annexe 13).

De même, le National Arbitration Forum rappelle ce principe :

- « En raison de la nature célèbre et distinctive de la marque GOOGLE du requérant, le défendeur est censé avoir été informé de l'existence de sa marque au moment où (il) a enregistré le nom de domaine contrefaisant <googld.com> (...) (la preuve de la mauvaise foi comprend la connaissance réelle ou présumée de la marque communément connue au moment de l'enregistrement) » (Google Inc. V. Abercrombie 1 No FA0111000101579 Annexe 20) ;

« compte tenu de la notoriété des marques célèbres des requérants, la défenderesse avait une connaissance réelle ou présumée de la marque (...) au moment où elle a enregistré le nom de domaine litigieux et cette connaissance constitue la mauvaise foi » (Victoria's Secret et al v. Hardin, FA 96694 Annexe 21).

La mauvaise foi du Titulaire résulte ainsi de sa connaissance de la Marque de renommée GOOGLE au moment de l'enregistrement.

b. Le Titulaire du Nom de Domaine a agi dans le but de profiter de la renommée de la Marque GOOGLE en créant une confusion et une association dans l'esprit du consommateur.

Il ressort du courrier du Titulaire du 28 octobre 2019 qu'il a tenté d'associer la Marque de renommée GOOGLE à son « projet de voiture autonome » et a enregistré le Nom de Domaine dans le but d'attirer les internautes vers son site en créant un risque de confusion et d'association avec la Marque GOOGLE.

En effet, comme le démontrent les constats d'huissiers versés en date du 5 mai 2023, du 12 mai 2023 et 1er juin 2023 (Pièces 29, 30 et 31), le Nom de Domaine renvoie vers un site internet en cours de réalisation et relatif à des véhicules autonomes.



À cet égard, la demande d'enregistrement de marque française déposée par le Titulaire, qui a été rejetée dans son intégralité à la suite d'une opposition engagée par la Requérante (Annexe n°8), est reproduite sur ce site ! Alors que l'INPI a refusé d'enregistrer la marque car il existait un risque de confusion avec la Marque GOOGLE de la Requérante et que le signe "GC ONE GOOGLE CAR" portait atteinte à la renommée de la Marque GOOGLE, le Titulaire continue de reproduire ce signe sur le site vers lequel renvoie le Nom de Domaine (Annexes n° 29, 30 et 31) alors qu'il sait qu'il n'y est pas autorisé et que ce signe porte atteinte aux Marques GOOGLE.

Dans un cas similaire, le Centre d'arbitrage de l'OMPI a considéré que l'enregistrement du nom de domaine « googlelike.com » avait été réalisé de mauvaise foi car le titulaire, d'une part, connaissait ou aurait dû connaître la marque renommée Google et d'autre part, a enregistré le nom de domaine afin d'obtenir un gain commercial illicite en trompant le public, un tel nom de domaine laissant penser que le site (et les activités y afférentes) a été autorisé par Google (Annexe 14). Il en est de même pour le site associé au Nom de Domaine.

c. Le Titulaire a pu demander l'enregistrement du Nom de Domaine en vue de le vendre à la Requérante.

Le Titulaire ayant proposé à la Requérante de lui céder ses marques déposées en fraude de ses droits en contrepartie d'une rémunération (Annexe 22), il a aussi pu enregistrer le Nom de Domaine dans le dessein d'en tirer un profit indu en le revendant à Google.

Pour toutes ces raisons, la Requérante sollicite :

- À titre principal, la transmission du Nom de Domaine <googlecar.fr> à sa filiale à 100%, la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY ;
- À titre subsidiaire, la suppression du Nom de Domaine. ».

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 août 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le tribunal judiciaire de Paris a rendu dans le cadre de ce litige un jugement en date du 19 avril 2023. Ce jugement également joint à ce courrier (pièce #1) déboute la société Google LLC de « ses demandes fondées sur l'atteinte portée à ses marques renommées « Google » et condamne la société Google LLC aux dépens, confirmant ainsi la propriété et l'utilisation de la marque « GOOGLE CAR » en la personne morale KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR, sociétés dont je suis l'unique bénéficiaire.

De plus, la société GOOGLE CAR utilise déjà le site « googlecar.fr » et a l'intention de poursuivre son développement dans les mois à venir. ».

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 informations d'entreprises du Requérant (annexe 1) et des notices complètes de marques (annexe 7) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <googlecar.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque verbale française « GOOGLE » n°3469539 enregistrée le 14 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 38 et 42 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « GOOGLE » n°1104306 enregistrée le 12 mars 1999 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 38 et

- 42 ;
 - o La marque verbale de l'Union européenne « GOOGLE » n°1145934 enregistrée le 1er août 2012 et dûment renouvelée pour les classe 42 ;
 - o La marque figurative de l'Union européenne n°15085152 enregistrée le 8 février 2016 pour les classes 9, 25, 35, 36, 38, 42 et 45 ;
 - o La marque verbale de l'Union européenne « GOOGLE » n°17793571 enregistrée le 9 février 2018 pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42.
- À la dénomination sociale du Requérant, la société étatsunienne GOOGLE LLC régie par les lois du Delaware constituée le 22 octobre 2002

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société Google LLC., est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <googlecar.fr> ;
- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <googlecar.fr> au bénéfice de sa filiale indirecte avec laquelle le lien juridique a été prouvé, la société Google Ireland Holdings Unlimited Company, situé en Irlande (annexe 24).

Aussi, le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <googlecar.fr> au bénéfice d'une filiale indirecte à cent pour cent du Requérant n'était pas recevable au regard de l'article I.iii du Règlement Syreli lequel dispose que : « *Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant [...] ».*

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que :

- Le nom de domaine <googlecar.fr> est similaire aux marques antérieures « GOOGLE » du Requérant et notamment à la marque verbale française « GOOGLE » n°3469539 enregistrée le 14 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 38 et 42 car il est composé de la marque « GOOGLE » reprise à l'identique et du terme « car » signifiant « voiture » et pouvant faire référence au projet "Google car" du Requérant.

Le Collège constate par ailleurs que :

- Le Requérant déclare que : « *À la suite de procédures d'opposition, d'actions en*

nullité initiées par la Requérante, ou de refus d'enregistrement (du fait de l'atteinte portée à la Marque Google) des offices nationaux compétents [...] le Titulaire ne dispose à ce jour d'aucune marque enregistrée comprenant les termes "Google" ou "Google Car" ».

- Cependant le Collège constate que :
 - Le Titulaire, Monsieur X. a déposé, le 30 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 4 495 917 portant sur le signe verbal GOOGLE ; le 23 janvier 2019, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne GOOGLE déposée le 9 février 2018 et enregistrée sous le n°17 793 571.

La société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « *Appareils de locomotion par terre ; véhicules ; véhicules automobiles* » ;

Le 16 juillet 2019, le Directeur général de l'INPI décide que « *l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « machines à imprimer ; joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressort de montres ; verres de montres ; porte-clefs ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles* » » (Annexe 11).
 - Le Titulaire, Monsieur X. a déposé, le 30 octobre 2018, la demande d'enregistrement n° 4 495 921 portant sur le signe verbal GOOGLE CAR ; le 23 janvier 2019, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne GOOGLE déposée le 9 février 2018 et enregistrée sous le n°17 793 571.

La société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « *Appareils de locomotion par terre ; véhicules ; véhicules automobiles* » ;

Le 16 juillet 2019, le Directeur général de l'INPI décide que « *l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « machines à imprimer ; joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressort de montres ; verres de montres ; porte-clefs ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles* » » (Annexe 11).
 - Le Titulaire, Monsieur X. a déposé, le 09 janvier 2019, la demande d'enregistrement n° 4513765 portant sur le signe complexe GC GOOGLE CAR ; le 1er avril 2019, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne GOOGLE déposée le 9 février 2018 et enregistrée sous le n°17 793 571.

La société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « *Appareils de locomotion par terre ; véhicules ; véhicules automobiles ; véhicules électriques* » ;

Le 1er octobre 2019, le Directeur général de l'INPI décide que « *l'opposition*

est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « machines à imprimer ; joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressort de montres ; verres de montres ; porte-clefs ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles » (Annexe 11).

- Dans sa réponse le Titulaire déclare :
 - Être le représentant légal des sociétés GOOGLE CAR et KWANTUM PARTICIPATIONS ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
 - « Avoir obtenu une décision du tribunal judiciaire de Paris confirmant la propriété et l'utilisation de la marque « GOOGLE CAR » en la personne morale KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR, sociétés dont je suis l'unique bénéficiaire ».
- Cependant, le Collège constate que ledit jugement du tribunal judiciaire rendu le 19 avril 2023 déclare que « au cas présent, la société Google LLC produit pour seule pièce l'extrait Kbis de la société Google Car établissant son enregistrement sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés de Paris. Toutefois le seul fait d'immatriculer une société sous une certaine dénomination n'est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services et il n'est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ; il s'agit d'un acte dont l'effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l'existence d'une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu'une société existe, elle est exploitée ; Par conséquent l'atteinte à la renommée des marques verbale, française internationale désignant l'Union européenne et semi-figurative « Google » n'est pas établie. ».

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le litige opposant les Parties pour lequel les instances judiciaires ont été saisies, sans connaître si, au moment du dépôt de la présente demande, une opposition par voie d'appel avait été formée.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <googlecar.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

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

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

À Montigny-le-Bretonneux, le 20 septembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

