



DÉCISION DE L'AFNIC

paris-eiffel-tour.fr

Demande n° FR-2012-00031

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (ci-après la SETE)

Le Titulaire du nom de domaine : M. Philippe C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : paris-eiffel-tour.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 novembre 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 23 novembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 23 novembre 2012

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 7 février 2012 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

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

L'AFNIC a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 16 février 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 7 mars 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 19 mars 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 :

- Convention de délégation de service public entre la ville de Paris et la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel pour la gestion et l'exploitation de la Tour Eiffel.
- Extrait Whois correspondant au nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr>
- Copie de la Notice Complète de la marque française « TOUR EIFFEL » déposée à l'INPI le 24 mai 1985 sous le numéro 1 310 358 par la Société Nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel.
- Extraits Whois correspondants aux noms de domaines appartenant à la ville de Paris tels que notamment : <tour-eiffel.com> ; <tour-eiffel.fr> ; <eiffel-tower.com> etc.
- Copie de la convention de licence de marques entre la ville de Paris et la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel.
- Copie du contrat de gestion des noms de domaine entre la ville de Paris et la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel.
- Copie de la décision rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 11 novembre 1997
- Copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mai 2004 sous le numéro 2003/21966
- Copie de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le 8 octobre 2002.
- Copie de la page écran vers laquelle renvoie le nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr>

- Copies des pages écrans des sites web appartenant à la Ville de Paris.
- Sondage sur les monuments français dans lequel la Tour Eiffel apparaît en premier.
- Enquête SOFRES sur les monuments européens : la Tour Eiffel apparaît en premier.
- Copie des conditions générales d'enregistrement de noms de domaine chez GANDI.
- Copie des courriers adressés au titulaire du nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr>
- Copie de la décision PREDEC n° FR00175 rendue par l'AFNIC sur le nom de domaine <toureffeltower.fr>.
- Copie de la décision PREDEC n° FR00174 rendue par l'AFNIC sur le nom de domaine <tour-eiffel-tower.fr>.
- Copie de la décision n°D2011-0101 rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :
[Citation partielle de l'argumentation]

« I RAPPEL DES FAITS

La Ville de Paris, propriétaire de la Tour Eiffel, a confié, le 16 décembre 2005, à la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (la « SETE ») une délégation de service public du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015. Dans ce cadre, la SETE gère les marques et les noms de domaine de la Ville de Paris.

Monsieur Philippe C. (le « Titulaire ») a procédé le 23 novembre 2010 à l'enregistrement du nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr> (le « Nom de Domaine »), renouvelé le 23 novembre 2011, en violation manifeste des droits de propriété intellectuelle de la SETE.

[...]

II EN DROIT

1. Sur les droits de la SETE et de la Ville de Paris et l'intérêt à agir de la SETE

La Ville de Paris est titulaire de la marque française « TOUR EIFFEL » enregistrée sous le n° 1310358 le 24 mai 1985, et dûment renouvelée (la « Marque »). La Marque désigne les classes 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20 à 35, 38, 39 et 41.

La Ville de Paris a concédé une licence exclusive à la SETE pour l'exploitation de la Marque et un mandat pour mener toutes actions administratives et/ou judiciaires utiles à la protection et la défense de la Marque. Cette licence a fait l'objet d'une inscription au Registre national des marques le 14 novembre 2007.

La Ville de Paris est également titulaire de noms de domaine dont elle a confié la gestion à la SETE et lui a donné mandat pour effectuer toutes les diligences et mener toutes actions administratives et/ou judiciaires utiles à la protection et à la défense de ces noms de domaine.

La SETE assure notamment la gestion et l'exploitation des noms de domaine suivants :

- eiffel-tower.com
- la-tour-eiffel.com
- tour-eiffel.com
- tour-eiffel.fr
- toureffel.fr.

La SETE a donc un intérêt à agir à l'encontre du Titulaire.

2. Le Nom de Domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Ville de Paris et de la SETE

Ni la SETE ni la Ville de Paris n'ont concédé de licence au Titulaire pour l'exploitation de la Marque ou autorisé le Titulaire à reproduire la Marque dans le Nom de Domaine.

2.1. Le Nom de Domaine reproduit la Marque sans l'autorisation de la Ville de Paris et de la SETE

[...]

Par application des Articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement du Nom de Domaine constitue un acte de contrefaçon de la Marque TOUR EIFFEL en ce qu'il reproduit les termes « tour » et « eiffel », alors que ni la Ville de Paris ni la SETE n'ont donné leur autorisation.

a. Similitudes des signes

L'enregistrement du Nom de Domaine constitue un acte de contrefaçon de la Marque TOUR EIFFEL tant les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles sont importantes.

Le risque de confusion « doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de tous les éléments distinctifs et dominants de celle-ci » (CJCE, 11 novembre 1997, C- 251/95, paragraphes 22 et 23, JO OHMI, n°1/1998, p. 91,).

Force est de constater que la Marque et le Nom de Domaine sont chacun composés de deux termes identiques clairement identifiables : « tour » et « eiffel », qui sont simplement inversés. La Marque et le Nom de Domaine sont ainsi phonétiquement et visuellement très similaires.

De nombreuses décisions judiciaires ont déjà constaté que l'inversion des termes composant une marque ne saurait suffire à faire perdre à leur association sa distinctivité et est au contraire susceptible de créer la confusion pour le public.

En outre, la Marque et le Nom de Domaine sont similaires conceptuellement en évoquant des produits et/ou des services relatifs à la Tour Eiffel.

Il convient enfin de rappeler que la Tour Eiffel se trouve à Paris, que la Ville de Paris est propriétaire de la Tour Eiffel et titulaire des marques et noms de domaine gérés et exploités par la SETE. L'adjonction du terme « Paris » aux termes « Eiffel » et « Tour », loin d'atténuer la similitude conceptuelle entre la Marque et le Nom de Domaine, contribue au contraire à la renforcer.

La Marque et le Nom de Domaine présentent donc de fortes ressemblances.

b. Similitudes des produits et services

Le Nom de Domaine est relatif à des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la Marque.

Au jour de la présente action, le Nom de Domaine donne en effet accès à une page sur laquelle figure un lien publicitaire proposant aux visiteurs d'« Acheter un nom de domaine sur Gandi.net », lequel conduit vers un site commercial fournissant effectivement des services liés à l'enregistrement de noms de domaine et à l'hébergement de sites Internet.

Cette page publicitaire à laquelle donne accès le Nom de Domaine constitue un service de publicité identique à celui désigné par la Marque (classe 35). Le Titulaire exploite ainsi le Nom de Domaine pour proposer des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par la Marque.

En tout état de cause, la Marque est une marque de renommée, mondialement connue, qui doit recevoir une protection quelle que soit l'activité du site Internet en cause.

c. L'existence d'un risque de confusion

Le Nom de Domaine, en raison de sa forte similitude avec la Marque (son signe et les produits et services qu'elle désigne), laisse penser aux consommateurs d'attention moyenne que le site Internet auquel il donne accès est un service complémentaire des autres services proposés par la Ville de Paris et la SETE en lien avec la Tour Eiffel.

La SETE ayant comme mission de valoriser et de défendre les marques et les noms de domaine se rapportant à la Tour Eiffel, elle ne peut accepter que la mise à disposition d'une page publicitaire pour des services d'enregistrement et d'hébergement crée un risque de confusion à l'égard du consommateur en raison de la reproduction illicite de la

Marque dans le Nom de Domaine.

Une telle utilisation du Nom de Domaine crée un préjudice important pour la SETE.

L'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire constitue une violation manifeste de l'article L. 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), ainsi qu'un acte de contrefaçon au sens des Articles

L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et porte dès lors atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Ville de Paris et de la SETE.

2.2 - Le Nom de Domaine porte atteinte aux noms de domaine enregistrés par la Ville de Paris et exploités par la SETE

La SETE exploite plusieurs sites Internet officiels [...] et dont la gestion est confiée à la SETE.

L'ensemble de ces noms de domaine ont été enregistrés antérieurement à l'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire et sont exploités.

La Ville de Paris dispose également de nombreux autres noms de domaine qu'elle a acquis ou qui lui ont été transférés après le 23 novembre 2010 dans le cadre de sa politique active de défense de ses droits de propriété intellectuelle qu'elle a confiée à la SETE. Ces noms de domaine sont également exploités.

L'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire porte manifestement atteinte aux droits de la Ville de Paris et de la SETE dès lors qu'il détourne les internautes des sites officiels de la Tour Eiffel et crée un risque de confusion avec les sites officiels de la Tour Eiffel.

En effet, pour un internaute étranger, l'utilisation des seuls termes « tour » et « eiffel » dans un nom de domaine tend à lui laisser penser que le contenu du site porte sur des produits ou services relatifs au monument.

L'utilisation du terme « Paris » renforce cette confusion puisque l'internaute étranger peut penser que le Nom de Domaine est exploité par la Ville de Paris et que le Nom de Domaine, peu importe son extension, le dirige vers un des sites officiels de la Tour Eiffel.

L'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire constitue un cas de violation manifeste de l'article L. 45-2 2° du CPCE, dès lors que le Nom de Domaine est susceptible d'être confondu avec les noms de domaine de la Ville de Paris tels qu'ils sont gérés par la SETE.

3 - Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime à utiliser le Nom de Domaine qu'il a en outre enregistré de mauvaise foi

Le Titulaire ne dispose d'aucuns droits antérieurs portant sur les termes « Tour Eiffel ».

En procédant à l'enregistrement du Nom de Domaine, le Titulaire a agi de mauvaise foi dès lors:

- qu'il a manqué à son obligation préalable de vérification en vertu de l'Article 3 des conditions générales du contrat qu'il a conclu avec la société Gandi et qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la Tour Eiffel et des droits associés ce qui confirme que le Nom de domaine n'a été enregistré que dans le but de profiter de la renommée de la Tour Eiffel (3.1); et
- qu'il n'a pas donné suite aux sollicitations amiables de la SETE (3.2).

3.1 - Sur la notoriété de la Tour Eiffel et l'intention du Titulaire de profiter indûment de la renommée de la Tour Eiffel

Avec plus de 220 millions de visiteurs en 116 ans et plus de 6 millions de visiteurs par an depuis 1998, la Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris et par extension de la France.

A la suite d'un sondage mené par l'Internaute [...], la Tour Eiffel a été choisie par plus de 74% des lecteurs comme le « monument le plus emblématique de la France ».

Une enquête TNS Sofres [...] auprès d'échantillons d'habitants de six pays (Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Etats-Unis et Japon) montre que la Tour Eiffel apparaît même comme l'un des monuments européens qui symbolise le mieux l'Europe.

Le Titulaire, un particulier domicilié à Paris, ne pouvait ignorer la notoriété de la Tour Eiffel et des marques et noms de domaine qui s'y rapportent.

À tout le moins, le Titulaire était dans l'obligation de vérifier que l'enregistrement de son Nom de Domaine ne portait atteinte à aucun droit des tiers sur une marque en vertu de l'Article 3.3 du contrat qu'il a conclu avec la société Gandi.

La très grande majorité des internautes du monde connaissant la Tour Eiffel, le Titulaire ne peut

ignorer que les internautes s'attendent à consulter un site Internet offrant licitement des produits et services en lien avec le monument lorsqu'ils visitent un site dont le nom de domaine est composé des termes « paris », « eiffel » et « tour ».

Il est donc avéré que le Titulaire a agi de mauvaise foi et tente sciemment d'attirer les internautes sur son site Internet en se plaçant dans le sillage de la renommée de la Tour Eiffel pour générer du trafic sur le site accessible au moyen du Nom de Domaine qu'il a enregistré.

L'Article R. 20-44-43 du CPCE dispose notamment d'ailleurs 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 ».

Le site Internet auquel donne accès le Nom de Domaine n'étant exploité que dans l'intention de développer des services pour détourner à des fins lucratives les consommateurs qui seraient attirés par le nom très renommé de la Tour Eiffel, le Titulaire a agi de mauvaise foi au sens de l'Article R.20-44-43 du CPCE.

[...]

3.2 - Sur les échanges avec la SETE préalablement à la procédure

Par courriers en date du 14 janvier 2011 et 2 février 2011, la SETE a informé le Titulaire de l'existence de sa Marque et du fait que le Nom de Domaine constituait un acte de contrefaçon. Le conseil du Titulaire a finalement répondu à la SETE, par une lettre en date du 7 février 2011, demandant certaines informations complémentaires.

La SETE a répondu par une lettre en date du 23 mars 2011 apportant un certain nombre d'informations quant aux marques et noms de domaine exploités par la SETE et renouvelant les demandes formulées dès le 14 janvier 2011.

Le Titulaire et son conseil n'ont jamais répondu à la SETE, malgré une nouvelle lettre de relance de cette dernière en date du 29 juin 2011.

Le fait pour le Titulaire de réserver le Nom de Domaine et de refuser de le transmettre à la SETE, malgré la démarche amiable de celle-ci, ne fait que démontrer que le Titulaire agit de mauvaise foi et entend nuire aux intérêts de la SETE, qui se voit contrainte d'entamer la présente action devant l'AFNIC.

L'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire constitue un cas de violation manifeste de l'article L. 45-2 2° du CPCE dès lors que le Titulaire a agi de mauvaise foi pour nuire aux intérêts de la SETE.

Enfin, il est important de souligner que, dans une affaire similaire opposant la SETE au titulaire des noms de domaine « toureiffeltower.fr » et « tour-eiffel-tower.fr », le Collège de l'AFNIC a constaté que :

- la SETE est bénéficiaire depuis le 12 janvier 2007 d'une licence d'exploitation portant sur la marque « TOUR EIFFEL » n° 1 310 358 déposée le 24/05/1985 ;

- les noms de domaine « toureiffeltower.fr » et « tour-eiffel-tower.fr » sont susceptibles d'être confondus avec la marque « Tour Eiffel » ;

- la Tour Eiffel est un monument de notoriété publique depuis plus d'un siècle et il est établi que pour un public de référence touristique la connaissance de la Tour Eiffel ne fait aucun doute.

En conséquence, le Collège de l'AFNIC a considéré que la SETE avait apporté la preuve de l'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire des noms de domaine

« toureiffeltower.fr » et « tour-eiffel-tower.fr » et a ordonné la transmission de ces deux noms de domaine à la SETE le 31 août 2010.

Quelques mois plus tard, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a suivi le même raisonnement et a ordonné le transfert du nom de domaine « toureiffeltower.com » à la SETE.

Au vu des éléments qui précèdent, la SETE demande à l'AFNIC de transférer sans délai, au profit de la SETE, le nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr>[...]

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 7 mars 2012.

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

«[...]»

Aux termes des dispositions de l'article L.714-5 du code de la Propriété Intellectuelle

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

Ainsi la marque doit être utilisée pour tous les produits et services nommément désignés dans le dépôt [...]

Or, dans ces différentes correspondances, la SETE revendique pour la marque « TOUR EIFFEL » les classes n° 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 29 et 41.

Cependant, elle n'a jamais pris la peine de communiquer les preuves d'usage quant à l'exploitation de cette marque au cours des cinq dernières années, et ce pour l'ensemble des produits et/ou services précités, comme elle en a l'obligation.

La marque « TOUR EIFFEL » n°1310358 doit donc être déchue pour tous les produits et services inutilisés [...]

I. Sur l'absence de contrefaçon

Aux termes de l'article 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« 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 ».

La simple réservation du nom de domaine « paris-eiffel-tour.fr » ne saurait constituer un acte de contrefaçon dès lors qu'aucun produit ni service identique ou similaire n'est proposé (1.1) et qu'au surplus les signes en présence ne sont pas similaires (1.2).

1 Sur l'application du principe de spécialité :

Dans la jurisprudence de principe de la Cour de Cassation (Cass. Ch. com., 13 décembre 2005, n° 04-10143, Affaire « Locatour »), il a été jugé « qu'un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public »

En l'espèce, force est de constater que le nom de domaine « paris-eiffel-tour.fr » ne vise aucun site actif et aucun service ni produit quels qu'ils soient !

La contrefaçon ne saurait donc être caractérisée puisque le nom de domaine en cause ne fait l'objet d'aucune exploitation commerciale.

En effet, la simple réservation d'un nom de domaine sans exploitation effective ne saurait constituer une contrefaçon faute d'identifier des produits et/ou services identiques ou similaires et faute, de facto, de risque de confusion.

[...]

Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait pu rejeter la demande de la société ALICE au motif que l'activité de création de logiciels présentée sur le site litigieux « alice.fr » n'était ni identique ni similaire aux services désignés par la marque et la dénomination sociale « Alice », lesquels étaient relatifs aux domaines publicitaires (TGI Paris 23 mars 1999 [...])

[...] Enfin, c'est avec une particulière mauvaise foi, que la SETE soutient que le nom de domaine en cause mènerait à une page sur laquelle figure un lien publicitaire proposant aux visiteurs d'acheter un nom de domaine sur Gandi.net et que cette page publicitaire constituerait un service de publicité identique à celui désigné par la marque « TOUR EIFFEL ».

Il convient d'indiquer que le site Gandi.net correspond UNIQUEMENT au prestataire commercial avec lequel le nom de domaine « paris-eiffel-tour.fr » a été réservé.

[...]

Il n'y a donc aucun produit ni service proposé par le biais du nom de domaine en cause.

[...]

1.2 Sur l'absence de similitude entre les signes :

[...]

Le risque de confusion entre marque et nom de domaine est apprécié selon la méthode globale définie par la Cour de Justice des Communautés Européennes, notamment dans l'arrêt CANON (CJCE 29 septembre 1998 [...])

« [...] Il reste nécessaire même dans l'hypothèse où il existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés ».

[...]

Ici encore, le risque de confusion entre les signes ne peut s'apprécier qu'au regard des produits et/ou services proposés au public, et ce en application du principe de spécialité.

[...]

Il ressort que le nom de domaine « paris-eiffel-tour.fr » n'est nullement similaires à la marque « TOUR EIFFEL » n°131 0358.

Ce nom de domaine ne reprend ni le nom « TOUR EIFFEL » ni sa traduction anglaise (EIFFEL TOWER), à l'inverse des décisions de l'AFNIC des 11 et 31 août 2010.

De fait, l'expression « PARIS-EIFFEL-TOUR » fait référence à un circuit (ou tour) susceptible d'être perçu comme portant sur la vie de l'ingénieur Gustave EIFFEL et les constructions qu'il a réalisés à Paris, ainsi qu'aux circuits touristiques classiques offrant une visite de Paris et de ces monuments historiques.

[...]

L'expression ne peut donc pas être comprise comme une référence exclusive à la Tour Eiffel, d'autant que le terme PARIS y est situé en première position.

Par ailleurs, en dépit de la présence commune des termes EIFFEL et TOUR, le nom de domaine « paris-eiffel-tour.fr » ne constitue nullement l'imitation de la marque « TOUR EIFFEL ».

Celui-ci est composé de trois termes simplement juxtaposés et, pour autant qu'ils soient distinctifs, présentent des différences visuelles et phonétiques suffisantes avec la marque « TOUR EIFFEL » pour écarter toute confusion.

[...]

II. Sur l'absence de concurrence déloyale

De même, aucun grief du chef de concurrence déloyale ne saurait être opposé au motif de la simple réservation du nom de domaine concerné, dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune exploitation commerciale et qu'en tout état de cause, la simple présence des termes EIFFEL et TOUR ne saurait suffire à générer une confusion avec la marque « TOUR EIFFEL » [...]

III. Sur les décisions de l'AFNIC et de l'OMPI invoquées par la requérante

Les décisions de l'AFNIC des 11 et 31 août 2010 [...], invoquées par la requérante, ne sont quant à elles nullement pertinentes ;
Les faits les concernant n'étant pas transposables au cas d'espèce [...]

IV. Sur la bonne foi du titulaire du nom de domaine

Au regard des éléments qui précèdent, la SETE est mal venue à affirmer la mauvaise foi du Titulaire, son intention de nuire ou de détourner à des fins lucratives les consommateurs attirer par la Tour Eiffel.

Il ne peut y avoir détournement de consommateurs dès lors que le site est inexploité ;

Et il n'y a aucune intention de nuire à la renommée de la marque puisque l'objet éventuelle du site porterait sur l'organisation du circuit touristique classique, offrant une visite de Paris et de ses monuments historiques, dont les œuvres réalisés par Gustave Eiffel.

[...] ».

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le Requérant, La SETE est titulaire de la marque « TOUR EIFFEL » enregistrée le 24 mai 1985 sous le n° 131 03 58 par la Ville de Paris laquelle a conclu une convention de licence exclusive de marques avec la SETE.
- Le Requérant, la SETE est titulaire des noms de domaines tels que <eiffel-tower.com> ; <tour-eiffel.fr> ; <tour-eiffel.com> enregistrés respectivement les 14 juillet 2004, 19 mars 2008 et 14 juillet 2004 par la Ville de Paris laquelle a conclu un contrat de gestion des noms de domaine avec la SETE.

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 a constaté que le nom de domaine < paris-eiffel-tour.fr > est similaire à la marque antérieure < TOUR EIFFEL> car il reprend d'une part les termes « TOUR » et « EIFFEL » qui composent la marque du requérant et d'autre part le terme « PARIS » faisant référence au lieu d'exposition de la « TOUR EIFFEL ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté 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 a constaté que :

- le Requérant, La SETE possède la marque « TOUR EIFFEL » enregistrée pour les classes 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20 à 35, 38, 39 et 41.
- La marque française « TOUR EIFFEL » est une marque de renommée internationale, connue du grand public.
- Le Titulaire a indiqué résider en France et celui-ci ne pouvait donc ignorer l'existence de la marque « TOUR EIFFEL »
- Le Titulaire a indiqué dans son argumentaire vouloir faire ressortir du nom de domaine <paris-eiffel-tour>, la référence « à un circuit (ou tour) susceptible d'être perçu comme portant sur la vie de l'ingénieur Gustave Eiffel et les constructions qu'il a réalisés à Paris, ainsi qu'aux circuits touristiques classiques offrant une visite de Paris et de ses monuments historiques ».
- Le projet du Titulaire est similaire aux produits et services visés par l'enregistrement de la marque antérieure « TOUR EIFFEL » et notamment ceux des visites touristiques (classe 39).

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

Le Collège conclut donc que le Requérant a fourni des éléments suffisant pour établir la mauvaise foi du Titulaire.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <paris-eiffel-tour.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-quentin en Yvelines, le 19 mars 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL

