

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**mercedes-dewillermin.fr**

**Demande n° FR-2024-04019**



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MECANIQUE AUTOMOBILE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mercedes-dewillermin.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 mai 2024 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 mai 2025

Bureau d'enregistrement : SCALEWAY

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 août 2024 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<sup>er</sup> 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 6 septembre 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 6 septembre 2024.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 1<sup>er</sup> octobre 2024.

# III. Argumentation des parties

## i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mercedes-dewillermin.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]**

« Notre entreprise, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE SA, enregistrée sous le numéro 300 095 742 auprès du RCS de Marseille, dont le siège social se situe 108 Boulevard de Pont de Vivaux, 13010 MARSEILLE exerce l'activité de concessionnaire automobile, distribuant des véhicules de marque MERCEDES-BENZ.

Notre activité est exercée sous le nom commercial « DE WILLERMIN », qui correspond également [anonymisation].

Notre société est d'ailleurs déjà titulaire du nom de domaine « dewillermin.fr » mais également d'une marque française, de type semi figurative déposée auprès de l'INPI sous le numéro 4481415 : W DE WILLERMIN.

Nous prenons aujourd'hui votre attache concernant le de dépôt par un tiers du nom de domaine "mercedes-dewillermin.fr".

Ce nom de domaine a été déposé le 30 Mai 2024, alors même que nous étions en train de finaliser la création de notre nouveau site internet avec un développeur, qui allait utiliser ce nom de domaine, dans le cadre de notre nouvelle politique marketing visant à avoir un nom de domaine distinct pour chaque marque de véhicule commercialisée par notre entreprise. Ce nom de domaine regroupe en effet le nom de 2 marques déposées, MERCEDES-BENZ (numéro INPI 1115698) et le nom DE WILLERMIN (numéro INPI 4481415)

Ainsi, le dépôt de ce nom de domaine, qui n'est de surcroît pas exploité, juste quelques semaines avant le lancement de notre site qui devait porter ce nom de domaine est clairement un acte malveillant qui nous cause un préjudice commercial important.

Nous avons dans un premier temps pris l'attache des services de l'AFNIC pour obtenir la communication des coordonnées du titulaire du nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr », et nous avons tenté de trouver une solution amiable, en contactant le contact administratif, la société O2SWITCH, mais aussi en tentant de contacter directement [anonymisation], le titulaire, mais aucune réponse ne nous a jamais été apportée.

A ce jour, notre entreprise n'ayant plus d'autre solution souhaiterait ainsi obtenir, à titre principal la transmission de propriété de ce nom de domaine, « mercedes-dewillermin.fr » nous permettant de l'exploiter pour notre activité commerciale, ou à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine afin de faire cesser l'atteinte au nom et à l'image de marque subie par notre entreprise.

PROCEDURE DE RESOLUTION DES LITIGES SYRELI

REQUETE TRANSMISSION NOM DE DOMAINE

« Mercedes-dewillermin.fr »

À LA DEMANDE DE :

La MECANIQUE AUTOMOBILE SA, société par actions simplifiée au capital de 385.000€ immatriculée sous le numéro 300 095 742 du registre du commerce et des sociétés de Marseille ayant son siège 108 Boulevard Pont de Vivaux, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Ci-après « la Requérante »

CONTRE :

Le titulaire du nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr »  
Ci-après « le Titulaire »

Madame, Monsieur,

La société MECANIQUE AUTOMOBILE SA, exploitant sous le nom commercial DE WILLERMIN, Requérante, a été informée de la réservation du nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » en date du 30 mai 2024.

Le titulaire du nom de domaine n'étant pas divulgué dans le Whois, une levée d'anonymat a été demandée par la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA. Par email du 1er Juillet 2024, L'Afnic a indiqué que les coordonnées déclarées par le titulaire de ce nom de domaine sont les suivantes : [coordonnées du Titulaire]

Le titulaire du nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » n'ayant aucune légitimité à détenir un nom de domaine usurpant ses droits de propriété intellectuelle, la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA a décidé d'engager la présente procédure SYRELI. Par application des articles L 45-2 2° et L 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, la Requérante démontrera ci-après disposer d'un intérêt à agir (I), que le nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » est de nature à porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II) et que son titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi (III).

I – La société MECANIQUE AUTOMOBILE SA dispose d'un intérêt à agir :

Conformément à l'article L45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».

La société MECANIQUE AUTOMOBILE SA est immatriculée sous le numéro 300 095 742 auprès du RCS de Marseille, son siège social se situe 108 Boulevard de Pont de Vivaux, 13010 MARSEILLE et exerce depuis 1973 l'activité de concessionnaire automobile, distribuant des véhicules de marque MERCEDES-BENZ.

La Requérante emploie près de 700 personnes, et jouit d'une certaine renommée au niveau local (3 articles de presse ci-joint), puisqu'elle n'exploite pas moins de 16 concessions automobiles sous le nom commercial DE WILLERMIN, implantées dans quatre départements : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drome et Ardèche.

Il convient également de préciser qu'elle est la seule à exercer l'activité de concessionnaire de la marque MERCEDES-BENZ dans ces départements, et qu'elle fait partie des 50 plus importants concessionnaires de France en termes de volume de vente de véhicules.

Outre ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA est également titulaire d'une marque française semi figurative, déposée le 10/09/2018 « W » DE WILLERMIN (numéro INPI 4481415) reprenant son logo, et son nom commercial.

Par ailleurs, la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA est titulaire d'un nom de domaine correspondant au nom commercial, puisqu'elle communique sur ses activités commerciales sous le nom de domaine suivant : « dewillermin.fr »

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique notamment le nom commercial, le nom de domaine et la marque antérieure « DE WILLERMIN ».

L'ajout du terme « MERCEDES » aggrave encore le risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine litigieux et les droits de la Requérante, dans la mesure où l'activité principale de la Requérante est l'activité de concessionnaire de véhicules de marque MERCEDES-BENZ.

La Requérante dispose donc d'un intérêt à agir pour demander le transfert à son profit du nom de domaine mercedes-dewillermin.fr.

II - Atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques

Le nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » est de nature à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

Les droits précités de la Requérante sur le signe DE WILLERMIN sont antérieurs à la réservation du nom de domaine le 30 mai 2024.

Le nom de domaine contesté reproduit à l'identique le signe DE WILLERMIN avec l'adjonction du terme MERCEDES. Ainsi, dans l'ensemble « mercedes-dewillermin.fr », le public perçoit immédiatement le nom commercial de la Requérante, et la marque MERCEDES-BENZ. Le public sera indéniablement amené à penser que le nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » est affilié à la Requérante. En enregistrant le nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr », le Titulaire entend donc bénéficier de la renommée de la marque de la Requérante, et de la renommée de la marque de véhicules que la Requérante commercialise.

Le nom de domaine litigieux « mercedes-dewillermin.fr » ne connecte à aucun site pour l'heure, mais la Requérante qui a récemment fait face à plusieurs attaques, craint très fortement une utilisation frauduleuse du nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » pour des tentatives de "phishing". Il existe en effet un risque élevé que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi d'emails à la clientèle de la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA, ou auprès de ses salariés.

III- Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Selon les informations Whols, le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 30 mai 2024, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA et l'enregistrement de la marque W DE WILLERMIN, ainsi que du nom de domaine de la Requérante.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » car il n'a aucun droit sur le signe DE WILLERMIN à titre de nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine qui serait antérieur aux droits de la Requérante.

La Requérante ayant demandé la levée de l'anonymat du titulaire du nom de domaine litigieux, a procédé à des recherches à son sujet. La requérante a uniquement trouvé une entreprise domiciliée à l'adresse « [adresse postale du Titulaire] » (dont justificatif ci-joint) mais qui n'a aucun lien avec [le Titulaire], ni avec le signe DE WILLERMIN ou le signe MERCEDES. En effet cette entreprise se nomme [anonymisation], et a une activité immobilière. Contactée par téléphone par la Requérante, elle a indiqué n'avoir aucun lien avec le nom de domaine litigieux, ou avec [le Titulaire].

La Requérante a alors tenté de contacter directement le titulaire par le biais de l'adresse email renseignée (copie des échanges de mail en pièce jointe) mais [il] n'a jamais pris son attache pour tenter de trouver une solution amiable, qui était pourtant souhaitée par la Requérante.

En outre, le Titulaire n'a absolument aucun lien d'affiliation, d'association, de parrainage ou autre lien juridique ou économique avec la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA, et il n'a pas été autorisé par cette dernière ou par l'une de ses filiales à enregistrer le nom de domaine contesté.

Le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr. »

Le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi. En effet, le signe DE WILLERMIN étant un nom patronymique, personne ne peut légitimement choisir ce nom comme nom de domaine, associé à la marque de véhicules MERCEDES BENZ, sauf à vouloir créer une association dans l'esprit des internautes avec les activités et les marques commercialisées par la Requérante.

Le Titulaire, au jour de la réservation du nom de domaine, ne pouvait ignorer l'existence des droits de la Requérante et devait savoir qu'il n'avait aucun droit, ni intérêt légitime à

*l'enregistrement et à l'exploitation du nom de domaine contesté.*

*L'enregistrement d'un nom de domaine incorporant le nom commercial d'une entreprise par une personne qui n'a aucun lien avec cette entreprise, constitue à l'évidence un enregistrement de mauvaise foi, d'autant plus que l'ajout du terme MERCEDES à la marque DE WILLERMIN correspondant au nom commercial de la Requérante ne peut être une coïncidence, dès lors que la Requérante est connue pour son activité de concessionnaire automobile MERCEDES-BENZ.*

*La menace d'une utilisation abusive du nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » par le défendeur est, par ailleurs, en elle-même de nature à caractériser un enregistrement et un usage de mauvaise foi.*

*Pour les raisons précédemment exposées, la Requérante demande au Collège SYRELI :*

- D'ordonner que le nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » lui soit transféré*
- A titre subsidiaire, si le transfert du nom de domaine n'était pas retenu, que le nom de domaine « mercedes-dewillermin.fr » soit supprimé*

*Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre demande, Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.  
Le Service Juridique*

*PIECES JUSTIFICATIVES JOINTES A LA REQUETE :*

- Extrait KBIS de la MECANIQUE AUTOMOBILE SA*
- Email du 01/07/2024 provenant de l'AFNIC : divulgation du titulaire du nom de domaine litigieux*
- Capture d'écran Pappers : société [anonymisation], société réellement domiciliée à l'adresse donnée par le titulaire*
- Echanges d'emails entre la requérante et 02 Switch, représentant du titulaire*
- 3 articles de presse concernant notre société et démontrant la notoriété locale de notre nom commercial*
- Whols « mercedes-dewillermin.fr »*
- Whols « dewillermin.fr »*
- Extrait Marque INPI « W DE WILLERMIN »*
- Pouvoir signé par le Président de MECANIQUE AUTOMOBILE SA au profit [du] juriste de l'entreprise pour la présente procédure. »*

*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 6 septembre 2024.*

*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]***

*« Objet : Réponse à la procédure SYRELI - Nom de domaine "mercedes-dewillermin.fr"*

*Madame, Monsieur,*

*Je fais suite à la procédure SYRELI initiée par la société DE WILLERMIN concernant le nom de domaine "mercedes-dewillermin.fr", enregistré le 30 mai 2024.*

*Je tiens tout d'abord à exprimer ma pleine et entière coopération dans le cadre de cette*

démarche. Je souhaite clarifier que mon intention n'a jamais été de nuire à la société DE WILLERMIN, ni de tirer un quelconque profit financier ou commercial de l'utilisation de ce nom de domaine. Mon enregistrement n'avait pour but ni de porter atteinte à la réputation de votre entreprise, ni de créer une confusion auprès du public.

En lisant les documents relatifs à la procédure, je me suis aperçu que des tentatives de contact de la part des équipes marketing DE WILLERMIN avaient été effectuées en juillet dernier. Je regrette sincèrement de n'avoir jamais reçu ces messages, ce qui m'aurait permis de régler cette situation de manière amiable bien plus tôt. Je tiens à souligner qu'à aucun moment je n'ai cherché à ignorer ou à éviter un échange avec votre société.

Dans un souci de bonne foi et de transparence, je vous informe de mon entière disponibilité pour procéder au transfert du nom de domaine "mercedes-dewillermin.fr" à la société DE WILLERMIN, sans aucune contrepartie financière et dans les plus brefs délais possibles.

Je m'engage à collaborer de manière proactive pour faciliter ce transfert et à suivre toutes les démarches nécessaires afin de respecter vos droits et intérêts légitimes.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. »

## 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 de la notice complète de marque extraite de la base de données de l'INPI fournie par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mercedes-dewillermin.fr> est similaire à la composante verbale de la marque semi-figurative française « W DE WILLERMIN » enregistrée le 10 septembre 2018 sous le numéro 4481415 pour les classes 12, 37 et 39 par le Requérant, la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA (MASA) immatriculée à Marseille sous le numéro 300 095 742.

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

### **ii. L'accord du Titulaire**

Le Collège a considéré que le Titulaire, en indiquant « je vous informe de mon entière disponibilité pour procéder au transfert du nom de domaine "mercedes-dewillermin.fr" à la société DE WILLERMIN, sans aucune contrepartie financière et dans les plus brefs délais possibles. Je m'engage à collaborer de manière proactive pour faciliter ce transfert et à suivre toutes les démarches nécessaires afin de respecter vos droits et intérêts légitimes. », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine au Requérant.

## V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <mercedes-dewillermin.fr> au Requérant, la société MECANIQUE AUTOMOBILE SA (MASA).

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 Guyancourt, le 08 octobre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

