



DÉCISION DE L'AFNIC

<myskoda.fr>

Demande EXPERT 2019-00591

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Škoda Auto a.s. représenté par Baker McKenzie s.r.o.

Le Titulaire du nom de domaine : SPRL ETABLISSEMENTS FRANÇOIS A ROCHEFORT.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <myskoda.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 janvier 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 20 décembre 2019 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au Règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 9 janvier 2020.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 6 février 2020, le Centre a nommé Michel Vivant (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 18 février 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <myskoda.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 Procuration du représentant du Requérent
- Annexe 2 Photo d'écran de la base de données Whois
- Annexe 3 Extrait du registre de commerce et des sociétés de la République tchèque datant du 6 décembre 2019, avec sa traduction en français
- Annexe 4 Relevé du registre des marques déposées tenu par l'EU IPO portant sur la marque déposée n° 018007941
- Annexe 5 Relevé du registre des marques déposées tenu par l'OMPI portant sur la marque déposée n° 923912 accompagné d'une traduction en langue française
- Annexe 6 Relevé du registre des marques déposées tenu par l'EU IPO portant sur la marque déposée n° 017991862 accompagné d'une traduction en langue française
- Annexe 7 Relevé du registre des marques déposées tenu par l'EU IPO portant sur la marque déposée n° 017874242 accompagné d'une traduction en langue française
- Annexe 8 Relevé du registre des marques déposées tenu par l'OMPI portant sur la marque déposée n° 991107 accompagné d'une traduction en langue française
- Annexe 9 Relevé du registre des marques déposées tenu par l'OMPI portant sur la marque déposée n° 1265214 accompagné d'une traduction en langue française
- Annexe 10 Image de l'écran des liens trouvés après avoir saisi le libellé « myskoda » dans le moteur de recherche Google accompagné d'une traduction en langue française
- Annexe 11 Image de l'écran des liens trouvés après avoir saisi le libellé « myskoda France » dans le moteur de recherche Google
- Annexe 12 Image de l'écran de site internet lié au nom de domaine <myskoda.fr>

Dans sa demande et l'amendement, le Requérent indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« Nous basons l'intérêt à agir sur les fait que le nom de domaine disputé porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle du requérant, notamment les marques déposées, comme elles sont décrit en section V. A. du demande. Le nom du domaine est également similaire au nom commerciale du requérante (Škoda Auto) et il porte atteinte au activité commerciale du celui-ci »

« L'article L. 45 – 2 du Code des postes et des communications électroniques stipule que le droit de Requérent au nom de domaine ne peut être octroyé que si ce nom de domaine viole les droits du Requérent relatifs à la marque déposée ou à un autre élément de la propriété industrielle, dont les droits appartiennent au Requérent, tandis que le Titulaire ne démontre ni l'intérêt légitime, ni la bonne foi en ce qui est de l'enregistrement du nom de domaine. Le

Requérant est d'avis que toutes les conditions susmentionnées ont été réunies en cas de nom de domaine <myskoda.fr> et il joint l'exposé de motifs ci-dessous.

Le nom de domaine viole les droits de propriété industrielle du Requérant ;

Le Requérant a enregistré et possède la marque déposée de l'UE « MyŠKODA », marque verbale, n° de dossier 018007941, enregistrée pour les classes de produits et services 9, 12, 36, 37, 38 et 39 avec le droit de priorité à compter de 10 janvier 2019.

Preuve: Relevé du registre des marques déposées tenu par l'EUIPO portant sur la marque déposée n° 018007941 du 6 décembre 2019 (Annexe n° 4).

Le Requérant est de même détenteur de droits relatifs à tout un nombre d'autres marques déposées avec le libellé « ŠKODA » enregistrées pour le territoire de l'Union européenne, ainsi que des marques déposées nationales enregistrées, entre autres, pour le territoire de la France, dont la liste est la suivante :

i. Marque déposée internationale ŠKODA, marque verbale, enregistrée, entre autres, également pour le territoire de la France, numéro d'enregistrement 923912, déposée pour la classe 36, enregistrement datant du 21 décembre 2006;

ii. Marque déposée européenne ŠKODA, marque combinée, numéro de demande: 017991862, enregistrée pour les classes de produits et services n° 9, 12, 36, 37, 38 et 39, enregistrement datant du 26 novembre 2018;

iii. Marque déposée européenne ŠKODA, marque combinée, numéro de demande: 017874242, enregistrée pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 enregistrement datant du 14. 3. 2018;

iv. Marque déposée internationale ŠKODA, marque verbale, enregistrée, entre autres, également pour le territoire de la France, numéro d'enregistrement 991107A enregistrée pour les classes 12, 35, 36, enregistrement datant du 15. 10. 2008;

v. Marque déposée internationale ŠKODA, marque verbale, enregistrée, entre autres, également pour le territoire de la France, numéro d'enregistrement 1265214, enregistrée pour la classe 4, enregistrement datant du 4. 5. 2015.

Preuve: Relevé du registre des marques déposées tenu par l'OMPI portant sur la marque déposée n° 923912 datant du 6 décembre 2019, (Annexe n° 5);

Relevé du registre des marques déposées tenu par l'EUIPO portant sur la marque déposée n° 017991862 datant du 6 décembre 2019, (Annexe n° 6);

Relevé du registre des marques déposées tenu par l'EUIPO portant sur la marque déposée n° 017874242 datant du 6 décembre 2019, (Annexe n° 7);

Relevé du registre des marques déposées tenu par l'OMPI portant sur la marque déposée n° 991107 datant du 9 décembre 2019, (Annexe n° 8);

Relevé du registre des marques déposées tenu par l'OMPI portant sur la marque déposée n° 1265214 datant du 6 décembre 2019, (Annexe n° 9).

Le nom de domaine <myskoda.fr> est entièrement composé de la marque verbale « MyŠKODA » (ou MySkoda si on laisse de côté les signes diacritiques tchèques utilisées dans le cadre de la marque déposée) enregistrée par le Requérant pour le territoire de l'Union européenne le 7 mai 2019 et de l'extension « fr », partie imminente du nom de domaine (désignation du domaine national de premier niveau), représentant ainsi la condition technique préalable pour enregistrer un domaine national français. On ne peut pas supprimer ou modifier cet élément dans le cadre de l'enregistrement de nom de domaine. Tous les noms de domaine doivent le comporter, il ne porte donc aucune capacité de différenciation, sa jonction au libellé verbal MyŠkoda ne peut donc avoir aucun impact sur l'analyse de l'identité de nom de domaine et des marques déposées.

Le nom de domaine <myskoda.fr> comporte également l'élément verbal « Škoda » (ou Skoda si on laisse de côté les signes diacritiques tchèques utilisées pour la marque déposée) et il peut donc apporter la confusion avec la marque déposée internationale du Requérant – « Škoda » enregistrée, entre autres, pour le territoire de la France, ceci le 23 décembre 1949 et le 21 décembre 2006 et avec la marque déposée européenne « Škoda », dont la demande a été déposée par le Requérant le 14 mars 2018. Et c'est justement l'élément verbal « Škoda » qui représente la marque du Requérant, dont il se sert pour ses activités commerciales depuis son

entrée sur le marché automobile.

Les marquages et les marques déposées « Škoda » jouissent de la protection de marque notoire, tout en restant toujours une marque déposée de bon renommé.

Le Requérant jouit de droits de la marque déposée protégeant la marque « Škod », ceci pratiquement dans le monde entier grâce au portefeuille des marques déposées nationales, internationales et européennes.

D'autant plus que le libellé « Škoda » fait également partie de la raison sociale du Requérant, cette raison sociale étant utilisée de manière continue depuis 1925, les activités économiques du Requérant, grand constructeur automobile, étant notoirement connues dans le monde entier.

Le préfixe « my » ne comporte pas dans ce cas concret une capacité spécifique de différenciation, il ne s'agit en effet que de spécification de la prestation du Requérant vis-à-vis de ses consommateurs liée au caractère personnel de l'application proposée. Le préfixe « my » qui peut se librement traduire en langue française comme « moi » ou « la mienne » se réfère au caractère personnel de la prestation que Škoda Auto propose, la notion « Škoda » restant le principal élément de différenciation de la marque et évoque directement le lien entre la prestation et les produits du Requérant.

On peut constater conformément à ce qui a été spécifié ci-dessus que le nom de domaine faisant l'objet de litige est identique aux marques déposées et à la marque commerciale « MyŠkoda » et peut être interchangeable avec les marques déposées « Škoda », dont les droits sont détenus par le Requérant. Concernant les marques déposées « Škoda », on note au profit du Requérant également l'ancienneté de ces marques déposées par rapport à l'enregistrement du nom de domaine.

En vertu des dispositions de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, on peut justifier les droits du Titulaire au nom de domaine et l'intérêt légitime de son enregistrement notamment par les faits ci-dessous:

Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine:

- i. d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé;*
- ii. d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- iii. de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.*

En consultant des données disponibles trouvées par l'intermédiaire du moteur de recherche Google, on constate que le Titulaire vend des voitures d'occasion tout en étant le partenaire commercial – dealer – de la société My Way, portail assurant l'achat et vente de véhicules d'occasion sur le territoire du Royaume de Belgique. Le Titulaire ne dispose pas de son propre site internet et ces quelques rares informations à propos de lui disponibles sur internet ne nous permettent pas de constater ne serait-ce qu'un lien minimum avec les produits du Requérant.

Le Titulaire n'est aucunement lié au Requérant ni à aucune des sociétés faisant partie du groupe, dont également la société ŠKODA AUTO a.s., le Titulaire ne dispose alors d'aucun droit à la marque déposée ou d'autres droits qui l'autoriseraient d'enregistrer le nom de domaine en question. De même ni le Requérant, ni aucune des sociétés du groupe n'ont octroyé au Titulaire une licence lui permettant de faire usage des marques déposées ou d'autres propriétés intellectuelles appartenant au Requérant.

De plus, le Titulaire n'est pas connu sous la marque « MyŠkoda » ou « Škoda ». Si on saisit dans un moteur de recherche la mention « myskoda », on ne trouve aucun lien ou aucune référence au Titulaire. Comme évoqué ci-dessus, le Titulaire n'a pas son propre site internet sur lequel il informerait de ses activités, néanmoins ni les sites internet présentant les activités professionnelles du Titulaire ne se réfèrent pas à la marque « myskoda » ni à un site apparenté

au nom de domaine <myskoda.fr>. Ceci exclut donc l'hypothèse de l'intérêt légitime du Titulaire en vertu des dispositions de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques i) – iii).

Preuve: Image de l'écran des liens trouvés après avoir saisi le libellé « myskoda » dans le moteur de recherche Google (https://www.google.com/search?q=myskoda&rlz=1C1GCEA_enCZ845CZ845&ei=_THmXbSdEsnHwALUqpWIDQ&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwj0j52CnJnmAhXJI1AKHVRVBdE4ChDy0wN6BAGKEDE&biw=2133&bih=1041&safe=active&ssui=on) datant du 17 décembre 2019, (Annexe n° 10);

Image de l'écran des liens trouvés après avoir saisi le libellé « myskoda France » dans le moteur de recherche Google (https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCZ845CZ845&biw=2133&bih=1041&ei=kzLmXa-zBI2lwQLqxa_IDQ&q=myskoda+romania&oq=myskoda+romania&gs_l=psy-ab.3..0i13l8j0i13i30l2.35723.40853..41048...2.1..0.91.980.15.....0...1..gws-wiz.....0i71j0i67j0j0i10j0i22i30j33i160.PsrGRn99yO8&ved=0ahUKEwjvnyNLJnJnmAhWNUIAKHeric9kQ4dUDCAs&uact=5&safe=active&ssui=on) datant du 17 décembre 2019, (Annexe n° 11).

Il est de toute évidence que le Titulaire ne se servait pas de site internet sous le nom de domaine « myskoda.fr » au jour de dépôt de la présente demande. Après avoir saisi le nom de domaine dans le moteur de recherche, on n'obtient que quelques liens publicitaires générés automatiquement et dynamiquement comme par exemple: « Lifeinsurance », « Flowers » ou « Online Colleges ». Le fait que ce contenu est généré automatiquement est également confirmé par la mention directe sur la page qui suit : « This webpage was generated by the domain owner using Sedo Domain Parking. » Cela veut dire que le contenu du site est généré automatiquement et il ne s'agit pas de propre contenu du propriétaire du nom de domaine. On peut donc en conclure que cet usage feint de nom de domaine ne peut pas être considéré comme un usage dans l'intérêt légitime conformément à l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques.

Preuve: Image de l'écran de site internet lié au nom de domaine <myskoda.fr> datant du 17 décembre 2019, (Annexe n° 12);

En vertu de ce qui a été mentionné ci-dessus, le Requéant est d'avis d'avoir accompli également la condition nécessaire pour ouvrir le litige relatif au nom de domaine stipulée par l'article L 45 – 2 du Code des postes et des communications électroniques, c'est-à-dire d'avoir prouvé que le Titulaire n'a ni le droit au nom de domaine, ni l'intérêt légitime pour son enregistrement.

En vertu des dispositions de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, on peut prouver la mauvaise foi du Titulaire dans le cadre de l'enregistrement et de l'usage de nom de domaine comme suit

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 :

i. d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

ii. d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

iii. 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 Requéant a été le premier à avoir introduit la marque MyŠKODA sur le marché français, ceci en lien avec ses produits. L'application MyŠKODA est liée aux produits du Requéant, et donc à la marque Škoda et s'efforce de rendre plus efficaces, de simplifier et d'améliorer les

expériences des clients du Requérant. Le Requérant offre à ses clients sous la marque « MyŠKODA » une application internet liée à la vente et à l'usage des voitures de marque Škoda, l'objectif de cette application étant de fournir les services et soins supérieurs aux usagers de voitures de marque Škoda. Il s'agit d'une forme spécifique d'agenda électronique facilitant aux clients du Requérant l'entretien de leurs voitures. Une fois les données de base saisies, l'application planifie et rappelle à l'utilisateur les dates des opérations d'entretien planifiées, informe des activités de service pertinentes et offre la possibilité de mettre le client en relation avec les partenaires de Škoda Auto.

L'application MyŠKODA a été lancée par le Requérant à la fin de l'année 2015 et début 2016, elle était alors proposée sur internet sous la marque MyŠKODA ou Service App (nom provisoire qui définit clairement la nature et la mission de l'application). La marque MyŠkoda liée à cette application figure sur le marché depuis au moins le mois d'août 2016, date à laquelle le Requérant a lancé l'application (déjà finalisée et prête à l'usage par les clients) sur le marché dans 39 pays de son activité, y compris la France. Le Titulaire a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <myskoda.fr> en 2015. Il est donc probable que le Titulaire était à cette époque déjà au courant de projet du Requérant et il se rendait compte de fait que le nom de domaine qu'il avait enregistré allait être indispensable pour l'activité commerciale du Requérant.

□ Il ressort clairement de ce qui a été mentionné ci-dessus qu'il existe un lien entre le nom de domaine <myskoda.fr> et les marques déposées du Requérant « MyŠkoda » et « Škoda ». Si le consommateur en France, Etat membre de l'Union européenne, consulte un site avec le nom de domaine « myskoda », son intention sera sans le moindre doute de s'informer de produit du Requérant et éventuellement se le procurer pour son propre usage. Or, il n'obtiendra dans la situation actuelle que quelques liens qui sans aucun doute ne proposent pas des produits de distributeurs autorisés de voitures Škoda, ainsi que l'information que ce nom de domaine est à vendre.

Le lancement et la publication du projet de l'application MyŠkoda sur le territoire français et l'enregistrement au même moment du nom de domaine par le Titulaire indique que le Titulaire était informé de l'intention et de besoin du Requérant d'enregistrer le nom de domaine <myskoda.fr> et le Titulaire a donc enregistré ce nom de domaine en vue de profiter de sa cession postérieure au Requérant.

On trouve ensuite directement sur le site la mention de l'intention du Titulaire de céder le nom de domaine <myskoda.fr>.

Le Titulaire a donc commis l'acte de « cybersquatting », qui en lui-même est le signe de la mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine. Le Requérant rappelle également que le Titulaire a enregistré également le nom de domaine « myskoda » pour les territoires de l'Espagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, tous ces sites internet, y compris celui s'affichant sous le nom de domaine <myskoda.fr> étant à vendre au jour de dépôt de la présente demande. Ce constat prouve clairement la conclusion du Requérant relative au „cybersquatting“ mentionnée ci-dessus et il en ressort clairement que le Titulaire a enregistré et fait l'usage de nom de domaine de mauvaise foi en vertu des dispositions de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques. Il est en effet évident que le Titulaire n'a pas l'intention de développer ce site ni d'en faire usage pour des fins légitimes.

Le Requérant rappelle en plus, ce qui a déjà été évoqué ci-dessus, à savoir que la marque Škoda est aujourd'hui une marque déposée notoire sur tout le territoire de l'Union européenne. Il est donc peu probable que le Titulaire, dont l'activité est dans le même secteur industriel que celui du Requérant, enregistre le nom de domaine sans savoir que son énoncé porte confusion avec la marque commerciale du Requérant.

Le Titulaire a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <myskoda.fr> le 22 janvier 2015, soit à l'époque où le Requérant avait déjà mis en oeuvre et proposait à ses clients le produit – l'application MyŠkoda, et ceci sur tout le territoire de l'Union européenne y compris la France. Il s'avère plus que probable que le Titulaire avait au moment de l'enregistrement du nom de domaine des informations suffisantes sur la stratégie commerciale du Requérant et il a enregistré le nom de domaine qui est primordial pour l'accessibilité de l'application aux clients

du Requérant en vue de nuire aux activités de ce dernier. Vu l'énoncé ci-dessus, on considère qu'il soit prouvé que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <myskoda.fr> de mauvaise foi. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

L'article L. 45-6 alinéa 1^{er} du Code des Postes et des Communications électroniques (CPCE) dispose que « 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 ».

Quant à lui, l'article L. 45-2 du CPCE pose notamment que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Au regard des pièces fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <myskoda.fr>, enregistré le 22 janvier 2015, est identique ou quasi-identique à divers droits de propriété intellectuelle détenus par le Requérant :

- Identique avec la marque de l'Union européenne « MyŠKODA » n° 018007941, déposée le 10 janvier 2019 et enregistrée le 6 décembre de la même année ;
- Quasi-identique avec diverses marques européennes ou internationales :
 - i. Marque internationale « ŠKODA » n° 923912, enregistrée, notamment pour le territoire de la France, le 21 décembre 2006 ;
 - ii. Marque internationale « ŠKODA », n° 1265214, enregistrée, notamment pour le territoire de la France, le 4 mai 2015 ;
 - iii. Marque de l'Union européenne « ŠKODA », n° 018784242, enregistrée le 14 mars 2018 ;
 - iv. Marque internationale « ŠKODA », n° 991107A, enregistrée notamment pour le territoire de la France, le 15 octobre 2008 ;
 - v. Marque de l'Union européenne « ŠKODA », n° 017991862, enregistrée le 26 novembre 2018.

De plus, les extensions des noms de domaine n'ont pas à être prises en compte dans le cadre de leur comparaison avec les droits antérieurs invoqués.

Quant au cas particulier des signes diacritiques tchèques présentement utilisés, ils doivent être légitimement laissés de côté, comme le soutient le Requérant, dès lors qu'il ne peut sérieusement leur être reconnu une valeur de différenciation.

A ces premières observations peut encore être ajouté le fait que le terme « Škoda » est un des éléments de la raison sociale du Requérant, qui fait observer que cette raison sociale, est utilisée de manière continue depuis 1925.

L'Expert a donc constaté que le Requérant a un intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications électroniques.

ii. L'éligibilité du Requérant

La société Škoda Auto a.s. est une société de droit tchèque, soit, comme telle, une société d'un pays membre de l'Union européenne. Elle est donc à ce titre éligible à la procédure PARL EXPERT et notamment fondée à requérir la transmission du nom de domaine litigieux, en application des dispositions de l'article L.45-3 du CPCE.

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

a) Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <myskoda.fr> est indiscutablement similaire aux droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier.

Le nom de domaine reproduit intégralement l'élément fort, à valeur identifiante, des nombreuses marques « ŠKODA » détenues par le Requérant comme de sa raison sociale.

Comme il a déjà été observé, on sait, en effet, que les extensions des noms de domaine n'ont pas à être prises en compte dans le cadre de leur comparaison avec les droits antérieurs invoqués.

Quant au cas particulier des signes diacritiques tchèques présentement utilisés, ils doivent être légitimement laissés de côté, comme le soutient le Requérant, dès lors qu'il ne peut sérieusement leur être reconnu une valeur de différenciation, ceux-ci n'ayant pas de signification pour un public ne pratiquant pas la langue tchèque.

Enfin, l'adjonction du préfixe « my » aux simples marques « ŠKODA » ne peut pas davantage se voir reconnaître une valeur de différenciation, une telle adjonction étant d'ailleurs de pratique courante chez les opérateurs soucieux de mettre en avant une idée de proximité ou de compagnonnage avec le public (par exemple « mycanal », « myfoncia », et « mytf1 »).

Il en va de même si la comparaison est menée avec la raison sociale du Requérant.

Le nom de domaine <myskoda.fr> enregistré le 22 janvier 2015 est similaire aux diverses marques « ŠKODA » dont la première date de 2006.

En conséquence, l'Expert a donc considéré que le nom de domaine <myskoda.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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

L'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications électroniques réserve le cas où le titulaire « justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Pour l'application de l'article L. 45-2 précité, l'article R. 20-44-46 dispose que « peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

Il convient également de relever que l'article R. 20-44-46 du même code dispose 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 de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- 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. »

Il convient d'observer que :

- Le Titulaire a choisi de ne pas répondre, ce qui, pour qui aurait eu un intérêt légitime à faire valoir, est pour le moins surprenant et doit être tenu pour un clair indice en sa défaveur ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire n'est pas connu sous les marques « MyŠKODA » ou « ŠKODA » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Les résultats de recherche sur les termes « myskoda » dans le moteur de recherche Google ne présentent aucun lien avec le Titulaire ;
- Aucun usage de ce nom ne paraît davantage identifiable, qu'il s'agisse d'offrir des biens ou des services ou d'usage non commercial ;
- Le Requérant déclare que le nom « SKODA », qu'il soit une composante de la raison sociale du Requérant ou qu'il soit décliné sous forme de marque, est notoirement connu ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux presque concomitamment au lancement par l'entreprise ŠKODA de l'application « MyŠKODA » ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Le nom de domaine reprend intégralement la marque « SKODA ».
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <myskoda.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes reproduisant les marques « SKODA » du Requérant et faisant notamment référence à

l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « SKODA AUTOMOBILE », « SKODA GARAGE » ;

On ne peut sérieusement soutenir qu'adopter un tel nom de domaine puisse être fait de bonne foi. En réalité, l'adoption d'un tel nom ne peut trouver sa raison d'être que dans la volonté de capter la renommée du signe reproduit telle que définit à l'alinéa 3 de l'article R. 20-44-46.

L'Expert a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <myskoda.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert conclut donc que l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE sont établies.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <myskoda.fr> au profit du Requérant, la société Škoda Auto a.s.

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 19 février 2020

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

