



DÉCISION DE L'AFNIC

mcdonalds.re

Demande EXPERT-2020-00777

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : McDonald's International Property Company Ltd.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <mcdonalds.re>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 8 février 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 8 février 2021

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 19 juin 2020 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 26 juin 2020.

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

Le 23 juillet 2020, le Centre a nommé Louis-Bernard Buchman (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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mcdonalds.re> 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** Copie des données Whois relatives au nom de domaine litigieux, de la demande de levée d'anonymat déposée par le Requérent ainsi que de la réponse de l'Afnic ;
- **Annexe 2** Informations concernant le Requérent issues du site internet de la Division des sociétés de l'Etat du Delaware, un extrait Kbis de la société McDonald's France, un extrait du rapport annuel 2019 de McDonald's Corporation et attestation d'une dirigeante de McDonald's Corporation, selon laquelle MIPCO et McDonald's France sont des filiales à 100% de McDonald's Corporation, le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté ;
- **Annexe 3** Informations et articles relatifs à McDonald's, sa présence en France et plus particulièrement sur l'Ile de la Réunion ;
- **Annexe 4** Captures d'écran des sites internet de McDonald's Corporation et de McDonald's France disponibles aux adresses www.mcdonalds.com et www.mcdonalds.fr respectivement ;
- **Annexe 5** Certificats d'enregistrement de certaines marques du Requérent ;
- **Annexe 6** Extrait du classement Interbrand, copie de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne, affaire T-518/13, Future Enterprises / EUIPO – McDonald's International, et articles relatifs à la renommée des marques du Requérent, notamment la marque McDONALD'S et les Arches d'Or ;
- **Annexe 7** Copie des données Whois de certains noms de domaine incorporant la marque McDONALD'S enregistrés par McDonald's ;
- **Annexe 8** Présence de McDonald's sur les réseaux sociaux ;
- **Annexe 9** Captures d'écran du site internet associé au nom de domaine litigieux en date du 19 juin 2020 ;
- **Annexe 10** Copie des données Whois relatives aux noms de domaine précédemment ou actuellement enregistrés par le titulaire du nom de domaine litigieux au nom de l'entreprise DE NAZARETH faisant apparaître son adresse postale ou email ;

- **Annexe 11** Copie du courrier de mise en demeure et du courriel de relance adressés par les conseils du Requéant au Titulaire ;
- **Annexe 12** Copies des décisions PARL EXPERT 2019-00503 concernant le nom de domaine <github.fr> et PARL EXPERT 2020-00750 relative au nom de domaine <facebooker.fr> ;
- **Annexe 13** Copie de la décision Syreli n° FR-2019-01939 concernant le nom de domaine <cocacola.re> ;
- **Annexe 14** Preuve de non-distribution du courrier envoyé par le Requéant au Titulaire.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

« A. Introduction - faits »

Le Requéant

*Le Requéant, McDonald's International Property Company, Limited (ci-après « **MIPCO** ») est une société de droit américain de l'Etat du Delaware. Il appartient au groupe de sociétés McDonald's (ci-après « **McDonald's** »), dont la maison-mère est McDonald's Corporation et qui comprend une filiale en France, la société McDonald's France SAS (ci-après « **McDonald's France** »).*

*Des informations concernant le Requéant, issues du site internet de la Division des sociétés de l'Etat du Delaware, un extrait Kbis de McDonald's France, un extrait du rapport annuel 2019 de McDonald's Corporation et une attestation d'une dirigeante de McDonald's Corporation selon laquelle les sociétés MIPCO et McDonald's France sont des filiales à 100% de McDonald's Corporation sont fournis en **Annexe 2** avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté.*

Le premier restaurant McDonald's dans le système McDonald's fut ouvert aux Etats-Unis en 1955. En 1965, l'entreprise fut cotée en bourse à New York. En 1967, McDonald's inaugure ses deux premiers restaurants hors des Etats-Unis, au Canada et à Porto Rico. Le premier restaurant McDonald's européen fut ouvert aux Pays-Bas en 1971, et c'est en 1979 que McDonald's s'est implanté en France, à Strasbourg. A la Réunion, McDonald's a ouvert son premier restaurant à Saint-Denis en 1997. Sept autres s'y sont ouverts depuis.

Au fil des années, le nombre de restaurants McDonald's a augmenté de manière significative et fut couronné de succès dans le monde entier de sorte que McDonald's est aujourd'hui considéré comme la plus grande chaîne de restauration rapide au monde. En 2014, McDonald's comprenait non seulement 14 350 restaurants aux Etats-Unis, mais également 21 908 restaurants dans le reste du monde. En 2020, la chaîne compte plus de 1 490 restaurants et plus de 74 000 salariés en France.

*Des informations et articles concernant McDonald's sont joints en **Annexe 3**.*

*Le principal site internet de McDonald's est disponible à l'adresse www.mcdonalds.com, et celui de McDonald's France à l'adresse www.mcdonalds.fr (**Annexe 4**).*

Afin d'assurer la protection de ses droits de propriété intellectuelle, le Requéant a procédé à l'enregistrement de nombreuses marques McDONALD'S dans de nombreux pays, en lien avec des services de restauration, y compris à la Réunion, et notamment les marques suivantes :

- la marque de l'Union européenne McDONALD'S n° 00062497, enregistrée le 16 juillet 1999 en classes 5, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 et 42 ; et,

- la marque française McDONALD'S n° 1484650, enregistrée le 23 août 1988 en classes 29, 30, 32, et 43.

Le Requérant détient également de nombreuses marques représentées par des Arches d'Or (ci-après « **les Arches d'Or** »), et notamment la marque suivante :



- la marque de l'Union européenne n° 000058461, enregistrée le 2 février 1999 en classes 29, 30, 35, 41 et 42.

Une copie des certificats d'enregistrement de ces marques est jointe en **Annexe 5**.

D'importants investissements publicitaires ont été consacrés à la promotion des marques du Requérant, que ce soient la marque McDONALD'S ou les Arches d'Or, lesquelles ont acquis une renommée mondiale et représentent aujourd'hui des actifs de grande valeur appartenant exclusivement à McDonald's. La marque McDONALD'S fait partie des 100 marques les plus puissantes au monde, figurant au 9ème rang selon le classement « Best Global Brand 2019 » effectué par Interbrand. La renommée de la marque McDONALD'S a également été reconnue par le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-518/13, Future Enterprises / EUIPO – McDonald's International : jugeant ainsi:

« La chambre de recours était fondée à conclure que la renommée considérable dont jouissait la marque McDONALD'S s'étendait aux éléments caractéristiques de la famille de marques "Mc", sans avoir à rechercher, comme le soutient la requérante, si chacune des marques composant ladite famille était une marque renommée. »

Un extrait du classement Interbrand, une copie de l'arrêt susmentionné et des articles relatifs à la renommée des marques du Requérant sont joints en **Annexe 6**.

McDonald's est également titulaire de nombreux noms de domaine incorporant la marque McDONALD'S, notamment <mcdonalds.com>, <mcdonalds.be> (Belgique), <mcdonalds.ca> (Canada), <mcdonalds.ch> (Suisse) et <mcdonalds.fr> (France).

Une copie des données WhoIS relatives à ces noms de domaine est fournie en **Annexe 7**.

McDonald's assure également sa présence sur les réseaux sociaux aux moyens des pages internet suivantes, la page Facebook de McDonald's La Réunion cumulant, à titre d'exemple, 80 millions de likes :

<https://www.facebook.com/mcdonaldsfrance/>
<https://www.facebook.com/McDonaldsRunOfficiel/>
<https://www.instagram.com/mcdonalds/?hl=fr>
https://twitter.com/McDoFr_Newsroom?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Une capture d'écran de ces pages est jointe en **Annexe 8**.

Le Nom de Domaine, le site internet associé et le Titulaire du Nom de Domaine

Le Nom de Domaine a été enregistré auprès du bureau d'enregistrement OVH SAS par Monsieur B. le 8 février 2018.

Il redirige actuellement vers un site internet reproduisant les Arches d'Or du Requérant sur fond vert et présentant la mention suivante :

« MCDONALDS.RE EST EN VENTE ^^
Ce nom de domaine pourrait vous appartenir »

En cliquant sur « Contact le propriétaire du domaine », un formulaire de contact s'affiche avec la photo

d'une moitié de hamburger.

Une capture d'écran du site internet associé au Nom de Domaine est jointe en **Annexe 9** et une copie de la marque du Requéranr représentant les Arches d'Or est jointe en **Annexe 5**.

Il ressort d'une recherche effectuée à partir de l'adresse email du Titulaire par le Requéranr que le Titulaire est, ou a été détenteur d'autres noms de domaine portant atteinte aux droits de tiers. Il s'agit des noms de domaine <conforama.re>, <intersport.re>, <ipsos.re>, <louisvuitton.re> et <ovh.re> enregistrés sous le nom DE NAZARETH mais associés aux adresses postale et email du Titulaire.

Une copie des données WhoIS relatives à ces noms de domaine faisant apparaître les adresses postale et email du Titulaire est jointe en **Annexe 10**.

Le 24 mars 2020, les conseils du Requéranr ont adressé au Titulaire du Nom de Domaine un courrier de mise en demeure faisant valoir les droits du Requéranr sur la marque « McDONALD'S » et demandant le transfert du Nom de Domaine au bénéfice du Requéranr. Les conseils du Requéranr n'ont pas reçu de réponse de la part du Titulaire, en dépit d'un courriel de relance envoyé le 6 avril 2020.

Une copie du courrier de mise en demeure et du courriel de relance adressés par les conseils du Requéranr au Titulaire est jointe en **Annexe 11**.

Au vu de l'enregistrement abusif du Nom de Domaine, le Requéranr se voit contraint d'introduire la présente plainte PARL EXPERT (ci-après la « **Plainte** ») auprès de l'Afnic et estime être fondé à demander le transfert du Nom de Domaine sur les fondements développés ci-dessous.

B. La Plainte est fondée sur les motifs suivants :

En vertu de l'article L. 45-2 du Code des Postes et Communications électroniques (ci-après le « **CPCE** »):

« [...] l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

- 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
- 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 ;
- 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

(i) Intérêt à agir du Requéranr

Conformément à l'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE, « [t]oute 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. »

Le Requéranr estime que l'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle aux termes de l'article L. 45-2, 2° du CPCE et demande par conséquent le transfert du Nom de Domaine au profit de sa société soeur française, McDonald's France, conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

D'après le document compilant la jurisprudence PARL commentée, « Tendances PARL », « le Requéranr dispose d'un intérêt à agir notamment si :

1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3. Il détient une marque¹, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »

McDonald's est titulaire de noms de domaine incorporant la marque McDONALD'S, et notamment, <mcdonalds.com> ou <mcdonalds.fr> (France). Ces noms de domaine bénéficient par conséquent d'une protection contre toute violation via l'enregistrement ou l'utilisation de signes distinctifs reproduisant ou imitant le terme « McDonald's ».

Une copie des données WHOIS relatives à ces noms de domaine est fournie en **Annexe 7**.

Les noms de domaine <mcdonalds.com> et <mcdonalds.fr> susmentionnés ont été enregistrés le 11 juillet 1994 et le 9 avril 1997 par les sociétés McDonald's Corporation et McDonald's France SAS, respectivement. Ils sont identiques au Nom de Domaine sous une autre extension.

Tel que détaillé ci-dessus, le Requéant est titulaire de nombreuses marques McDONALD'S enregistrées dans de nombreux pays (**Annexe 5**). Ces marques sont quasi-identiques au Nom de Domaine.

Le terme « McDonald's » est également l'élément dominant de la dénomination sociale du Requéant (un extrait du certificat de constitution de MIPCO est joint en **Annexe 2** avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté).

Le Requéant remplit les trois conditions mentionnées dans le document intitulé « Tendances PARL », justifiant son intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE, et est donc fondé à déposer la présente demande.

(ii) Eligibilité du Requéant

4.24. Le Requéant est situé en dehors de l'Union européenne et n'est en conséquence pas éligible à la charte de nommage du .fr. Toutefois, conformément à l'article L. 45-3 du CPCE :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. »

Il a été jugé dans la décision PARL EXPERT 2019-00503 concernant le nom de domaine <github.fr> :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, l'Expert a constaté, au moment du dépôt de la demande, que la société GitHub B.V., qui est située dans l'un des territoires membres de l'Union européenne, en l'occurrence les Pays-Bas, était détenue à 100% par le Requéant.

En conséquence, le Requéant justifiant d'un lien juridique direct avec sa filiale, la société GitHub B.V., l'Expert a constaté que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <github.fr> à cette dernière était recevable. »

De même, dans la décision PARL EXPERT 2020-00750, l'Expert a considéré recevable la demande de transmission du nom de domaine <facebooker.fr> à la filiale irlandaise en propriété exclusive du Requéant :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, l'Expert constate, au moment du dépôt de la demande, que la société Facebook Ireland Limited qui est située dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en l'occurrence l'Irlande, était détenue à 100% par le Requéant.

En conséquence, l'Expert constate que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <facebooker.fr> à cette dernière était recevable, sous réserve des conditions ci-après. »

Une copie de ces deux décisions est jointe en **Annexe 12**.

Ainsi que décrit ci-dessus, le Requéant appartient au groupe de sociétés McDonald's, lequel dispose d'un établissement sur le territoire de l'Union européenne, McDonald's France, dont le siège social est sis 1 rue Gustave Eiffel, 78280 Guyancourt, France. Le Requéant et sa société soeur, McDonald's France, sont toutes deux des filiales de McDonald's Corporation détenues en propriété exclusive. L'article L. 45-3 du CPCE susmentionné offre la possibilité aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne de demander l'enregistrement d'un nom de domaine sous l'extension nationale « .fr ». A ce titre, le Requéant demande à titre principal que le Nom de Domaine soit transmis à sa société soeur, la société française McDonald's France, en application des dispositions de l'article L. 45-3 du CPCE.

La preuve du lien juridique entre le Requéant et McDonald's France est jointe en **Annexe 2**.

(iii) Atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des Communications électroniques

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Requéant soutient que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Ainsi que détaillé ci-dessus, le Requéant est propriétaire de marques McDONALD'S protégées en France antérieures à la date d'enregistrement du Nom de Domaine. Ses sociétés mère et soeur sont également titulaires des noms de domaine <mcdonalds.com> et <mcdonalds.fr> respectivement.

Le Requéant soutient que le Nom de Domaine est quasi-identique à sa marque McDONALD'S sous l'extension nationale de premier niveau pour La Réunion « .re », seule l'apostrophe n'étant pas reproduite. De plus, il est identique à ses noms de domaine <mcdonalds.com> ou <mcdonalds.fr> sous une extension différente.

Ainsi, le Requéant a démontré ci-dessus être titulaire de droits antérieurs au Nom de Domaine s'agissant du terme « McDonald's ».

Dans la mesure où le Nom de Domaine est quasi-identique au nom de McDonald's, le risque de confusion ne peut qu'être renforcé dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder au site officiel de McDonald's pour les habitants de l'île de la Réunion.

Enfin, il est admis que l'adjonction de l'extension nationale de premier niveau pour l'île de la Réunion « .re » est impuissante à écarter le risque de confusion entre le Nom de Domaine et la marque McDONALD'S du Requéant.

Le Requéant soutient ainsi que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

b. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon l'article R. 20-44-46 du CPCE, et notamment pour l'application de l'article L. 45-2 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut être caractérisée par « 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. »

Le Requéranr déclare qu'aucune de ces conditions n'est remplie, tel que détaillé ci-après.

Le Titulaire ne semble pas être en mesure de faire la preuve d'aucun droit ou intérêt légitime de quelque nature que ce soit sur le terme « mcdonalds.re ».

Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé le Nom de Domaine, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage de celui-ci en relation avec une offre légitime de biens ou de services. Ainsi que décrit ci-dessus, à la date de dépôt de la Plainte, le Nom de Domaine pointe vers une page internet reproduisant les Arches d'Or du Requéranr et faisant mention du fait que le Nom de Domaine est à vendre.

Le Requéranr déclare que le Titulaire n'est ni affilié au Requéranr, ni autorisé par le Requéranr à enregistrer ou à utiliser la marque McDONALD'S ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque sous une autre extension.

Le Titulaire n'est pas connu sous le Nom de Domaine ni sous aucun nom apparenté, selon les informations divulguées par l'Afnic en réponse à la demande de levée d'anonymat formée par le Requéranr (**Annexe 1**).

Enfin, le Titulaire ne peut prétendre qu'il fait une utilisation non-commerciale du Nom de Domaine ou d'un nom lié dans la mesure où le Nom de Domaine est offert à la vente.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Requéranr soutient que le Titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

En vertu de l'article R. 20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi peut être caractérisée et notamment par « 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 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. »

Compte tenu du fait que le Nom de Domaine est offert à la vente, il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine principalement en vue de le vendre.

Le terme « McDonald's » est très distinctif et exclusivement associé au groupe de sociétés McDonald's.

Au vu de la reproduction des marques du Requéranr sur le site internet associé au Nom de Domaine, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence, les activités et la marque du Requéranr au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine, de sorte que cet enregistrement, quasi-identique à la marque du Requéranr ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine est un indice caractéristique de la mauvaise foi du Titulaire. Il est clair que le

Titulaire a enregistré le Nom de Domaine en ayant connaissance des droits détenus par le Requérant, et que la seule raison pour ce faire était de bénéficier de manière indue de tels droits. Dans la décision Syreli n° FR-2019-01939 concernant le nom de domaine <cocacola.re>, le Collège a considéré que les pièces fournies par le requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <cocacola.re> avait été enregistré dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

*Une copie de cette décision est jointe en **Annexe 13**.*

Par ailleurs, le terme « McDonald's » n'a pas d'autres significations que la désignation du groupe de société auquel appartient le Requérant dans n'importe quelle langue. Ainsi, la composition du Nom de Domaine accroît le risque de confusion conduisant les internautes à considérer à tort que le Nom de Domaine appartient au Requérant et correspond à son site internet destiné aux réunionnais. A cet égard, la rétention abusive du terme « McDonald's » empêche le Requérant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine sous l'extension « .re » pour l'île de la Réunion.

Le fait que le Titulaire soit détenteur d'autres noms de domaine portant atteinte aux droits de tiers constitue un élément supplémentaire suggérant sa mauvaise foi. En effet, ceci semble démontrer que le Titulaire a adopté un comportement coutumier et caractéristique témoignant d'une volonté claire d'empêcher des tiers d'enregistrer des noms de domaine reproduisant des termes sur lesquels ils détiennent des droits exclusifs.

Enfin, le fait que le Titulaire se soit abstenu de toute action après avoir été mis en demeure par email de cesser toute atteinte à la marque McDONALD'S est un autre élément suggérant la mauvaise foi du Titulaire. Il apparaît également que l'adresse fournie par le Titulaire dans le WhoIS est incorrecte, la lettre de mise en demeure ayant été restituée au Requérant par La Poste pour défaut d'accès ou d'adressage.

*La preuve de non-distribution du courrier envoyé par le Requérant au Titulaire est fournie en **Annexe 14**.*

Le Requérant estime que le Titulaire a enregistré et utilisé le Nom de Domaine principalement aux fins de le vendre et de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et a agi de mauvaise foi, tel que défini à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Au vu de ce qui précède, le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le Titulaire ne justifiant pas d'un intérêt légitime et n'agissant pas de bonne foi, conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Par conséquent, le Requérant demande à l'Expert la transmission du Nom de Domaine au profit de sa société soeur, McDonald's France. »

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

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mcdonalds.re> était identique aux marques enregistrées par le Requérant et notamment à :

- la marque verbale française MCDONALD'S numéro 1484650, enregistrée le 23 août 1988 et régulièrement renouvelée en classes 29, 30, 32 et 43
- la marque verbale de l'Union européenne MCDONALD'S numéro 000062497, enregistrée le 1er avril 1996, et régulièrement renouvelée pour les classes 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 et 42

(ci-après ensemble désignées « la Marque »),

et était similaire à la dénomination sociale du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L-45-6 du CPCE.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Requérant étant situé hors de l'Union européenne, il n'est pas éligible à la charte de nommage et ne saurait demander à son profit la transmission du nom de domaine litigieux <mcdonalds.re>.

Toutefois, le Requérant demande la transmission du nom de domaine litigieux <mcdonalds.re> à la société française McDonald's France SAS.

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté, au moment du dépôt de la demande, que la société McDonald's France, qui est située dans l'un des territoires membres de l'Union européenne, en l'occurrence la France, était détenue à 100% comme le Requérant, par la société américaine McDonald's Corporation, cotée à la bourse de New York.

En conséquence, le Requérant justifiant d'un lien juridique avec sa société-soeur, la société McDonald's France, et étant sous un contrôle exclusif commun avec celle-ci, l'Expert a constaté que la demande de transmission du nom de domaine litigieux <mcdonalds.re> à cette dernière était recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant allègue une atteinte au droit des tiers tels que prévus par l'article L. 45-2 2° du CPCE.

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est 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.

L'Expert a constaté que le nom de domaine <mcdonalds.re> est identique aux deux marques verbales visées au paragraphe (i) ci-dessus car il est composé du sigle MCDONALD'S dans son intégralité, et est similaire à la dénomination sociale du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <mcdonalds.re> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requéran et des pièces d'une part que le Requéran montre une exploitation et une connaissance mondiale de sa Marque et d'autre part que le Titulaire (i) ne dispose d'aucun intérêt légitime sur la Marque et (ii) est étranger au Requéran, dont (iii) il n'a reçu aucune autorisation d'exploitation de la Marque.

En particulier, l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire reprenant intégralement la Marque mondialement connue, associé à son offre de vente du nom de domaine litigieux et son absence de toute réponse à la lettre de mise en demeure du conseil du Requéran, permet à l'Expert de considérer que le Requéran a apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

L'Expert a constaté que :

- le Requéran et sa société-sœur McDonald's France SAS ont utilisé le sigle MCDONALD'S depuis au moins 1981 en relation avec les produits revêtus de la Marque, commercialisés en France ;
- la société-sœur du Requéran, McDonald's France, a enregistré le 9 avril 1997 le nom de domaine <mcdonalds.fr>, et exploite la Marque dans de nombreux restaurants sur l'île de La Réunion ;
- le Requéran est notamment titulaire de la marque française MCDONALD'S numéro 1274843 ;
- le nom de domaine < mcdonalds.re> est identique à la Marque car il est composé du signe « mcdonalds » qu'il reproduit dans son intégralité, et est similaire à la dénomination sociale du Requéran et au nom de domaine antérieur <mcdonalds.fr> enregistré en 1997 par McDonald's France, société-sœur du Requéran ;
- le Requéran exploite la Marque, l'une des plus connues dans le monde, pour identifier les produits commercialisés par sa société-mère McDonald's Corporation, et en France par sa société-sœur McDonald's France SAS ;
- le Titulaire utilise le nom de domaine < mcdonalds.re> pour pointer vers une page internet reproduisant la Marque et la marque figurative de l'Union européenne numéro 000058461 du Requéran, enregistrée le 1^{er} avril 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 29, 30, 35, 41 et 42, et faisant mention du fait que ce nom de domaine est disponible à la vente ;
- le Titulaire ne peut donc avoir enregistré le nom de domaine <mcdonalds.re> sans connaissance de la Marque ;
- le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <mcdonalds.re> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes, et que l'utilisation du nom de domaine qui renvoie à un site proposant de le vendre, tout en reproduisant la Marque, est une utilisation de mauvaise foi.

L'Expert a conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire et de sa mauvaise foi, telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE, et a donc décidé que le nom de domaine <mcdonalds.re> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

Dans ces conditions, la transmission du nom de domaine <mcdonalds.re> au profit de la société-sœur du Requéant, McDonald's France, paraît justifiée.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <mcdonalds.re> au profit de la société-sœur du Requéant, McDonald's France SAS.

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 30 juillet 2020.

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

