



DÉCISION DE L'AFNIC

michelinpodcast.fr

Demande EXPERT-2021-00832

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Compagnie Générale des Etablissements Michelin

Le Titulaire du nom de domaine : Fresh Flavour Brands BV

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nomage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 5 février 2021 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 18 février 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 9 mars 2021.

Le 18 mars 2021, 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 Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <michelinpodcast.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 les pièces suivantes :

- **Annexe 1 Partie I** Article relatif au guide Michelin « une longue histoire » ;
- **Annexe 1 Partie II** Article relatif aux ventes du Requérant ;
- **Annexe 1 Partie III** Article « Michelin en France » ;
- **Annexe 2 Partie I** Article « Bienvenue chez Michelin France » ;
- **Annexe 2 Partie II** Copie des données Whois concernant <michelin.com> ;
- **Annexe 3** Echanges entre le Représentant du Titulaire du nom de domaine et le Représentant du Requérant ;
- **Annexe 4** Copie des marques du Requérant ;
- **Annexe 5** Extrait Kbis du Requérant ;
- **Annexe 6** Copie des données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 7** Copie des décisions Syreli concernant <lebon-cout.fr> et <porno chic.fr> ;
- **Annexe 8** Copie des décisions Syreli concernant <mouvement-leclerc.fr> et <bouyguesnews.fr> ;
- **Annexe 9** Copie des décisions Syreli concernant <porno chic.fr>, <lebon-cout.fr>, Litige OMPI No. D2014-1911 ;
- **Annexe 10** Capture d'écran du nom de domaine litigieux en néerlandais et en français ;
- **Annexe 11** Recherche « Fresh Flavour Brands BV, dans les marques en vigueur en France » ;
- **Annexe 12** Copie de la décision Syreli concernant <aubadesoldes.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Le Requérant, la société française Compagnie Générale des Etablissements Michelin (ci-après dénommée Michelin ou le Requérant), est une société française spécialisée dans le domaine de l'automobile et la fabrication de pneumatique ainsi que dans le domaine de l'édition de guides gastronomiques et de cartes routières.

*Créé en 1886, et devenu « Michelin et Cie » en 1989, le Requérant est aujourd'hui le leader technologique des pneumatiques et l'un des plus grands fabricants mondiaux de pneumatiques. A ce jour, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 127 000 personnes et représente 14 % du marché mondial du pneu et 5 000 centres de distribution de pneus et de services (**Annexe 1**).*

Michelin a développé une large gamme de produits vendus en France pour les voitures, 4x4 et camionnettes, les Poids-Lourds, les engins de génie civil, les tracteurs et engins agricoles, les deux-

roues et même les avions (**Annexe 1**).

Michelin annonce des ventes de 15 milliards € à fin septembre 2020, en baisse de - 15 % à iso parité, et de - 5 % sur le troisième trimestre traduisant une reprise de l'activité (**Annexe 1**).

Le Guide MICHELIN souvent surnommé Guide rouge, a été créé en 1900 par [fondateurs]. Avant de devenir la référence internationale des guides gastronomiques, c'est alors un guide publicitaire offert avec l'achat de pneumatiques et il est tiré à 35 000 exemplaires pour sa première édition en août 1904. Il devient néanmoins payant en 1920. En 1926, la première étoile "de bonne table" voit le jour, complétée en 1931 par la deuxième et la troisième étoile. Dès lors, le Guide MICHELIN est doté de son classement historique (**Annexe 1**).

Avec la création en 1933 du métier d'inspecteur, le Guide MICHELIN se spécialise vraiment dans l'expertise du milieu de l'hôtellerie-restauration (**Annexe 1**).

Michelin promeut et commercialise son offre via de nombreux sites Internet, tels que www.michelin.com, www.michelin.com et www.viamichelin.fr (**Annexe 2**). Les noms de domaine <michelin.com>, <michelin.fr> et <viamichelin.fr>, enregistrés au nom du Requérant, ont respectivement été réservés le 1er décembre 1993, 21 juillet 2008 et 1er août 2008.

Dès lors que le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux, il a adressé une notification au titulaire du nom de domaine afin d'en obtenir le transfert, suivie de rappels puis d'échanges avec le réservataire (**Annexe 3**).

Michelin est titulaire de nombreux droits sur le signe « Michelin » :

- Marques « MICHELIN » (**Annexe 4**), parmi lesquelles :

o Marque de l'Union européenne « MICHELIN » n° 9914731, déposée et enregistrée le 21 avril 2011, couvrant des produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42 et 43.

o Marque française « MICHELIN » n° 3216812, déposée et enregistrée le 19 mars 2003, dûment renouvelée, couvrant des services en classes 35, 37, 39 et 42.

o Marque française « MICHELIN » n° 4107584, déposée et enregistrée le 24 juillet 2014, couvrant des services en classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42.

- Noms de domaines parmi lesquels : www.michelin.com et www.viamichelin.fr (**Annexe 2**).

- Nom commercial, enseigne et dénomination sociale (**Annexe 5**).

Les droits du Requérant sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux en date du 20 avril 2020 (**Annexe 6**). Force est de constater que le Requérant dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et de créer un risque de confusion

Il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux.

En l'espèce, le nom de domaine <michelinpodcast.fr> reproduit la marque « MICHELIN » susmentionnée du Requérant à l'identique.

Au sein du nom, l'ajout du terme « podcast » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion et bien au contraire vient le renforcer dans la mesure où les internautes risquent de penser que ce nom a été enregistré par Michelin ou à tout le moins par une entité en lien avec Michelin.

Ce risque est d'autant plus fort que le Requérant commercialise des produits et services sur différents sites, notamment sur www.michelin.com, www.viamichelin.fr et www.guide.michelin.com, sites officiels du Requérant, ainsi que sous le nom « MICHELIN » qui est fortement similaire au nom de domaine réservé par le défendeur.

En outre, plusieurs décisions de l'AFNIC ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant (**Annexe 7**).

Par ailleurs, en pratique l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (**Annexe 8**).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux des marques « MICHELIN » du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour

l'enregistrement du nom (Annexe 9).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens de l'article L713-5 et suivantes du Code de la propriété intellectuelle.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque « MICHELIN » ainsi qu'au nom commercial sur lequel le Requérant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque « MICHELIN » ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom « MICHELIN ». En effet, la fiche Whois du nom de domaine indique la société « Fresh Flavour Brands BV » (Annexe 6). Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexe 4). Le Défendeur ne peut donc avoir de droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le nom de domaine pointe vers une page par défaut de l'hébergeur (Annexe 10).

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque « MICHELIN » du Requérant, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (Annexes 1 et 2). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Enfin, le Défendeur ne semble être titulaire d'aucune marque « MICHELIN » déposée ou protégée en France (Annexe 11), ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence d'intérêt légitime d'après la jurisprudence applicable (Annexe 12).

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire de la marque « MICHELIN », comme en atteste la notoriété attachée au Requérant et à sa marque (Annexes 1, 2). En outre, lors des échanges entre le Requérant et le réservataire, ce dernier a démontré avoir une bonne connaissance de la marque et de ses activités dans la mesure où il fait partie d'une grande organisation médiatique dont l'idée était de produire des podcasts sur le sujet des restaurants étoilés Michelin.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. D'autant plus qu'ici le défendeur indique lui-même dans ses échanges avec le Requérant que la réservation du nom de domaine <michelinpodcast.fr> est, selon ses termes, « inspiré des restaurants étoilés Michelin (Annexe 3).

En outre, le Défendeur a répondu à la lettre de mise en demeure que lui a adressée le Requérant en proposant le nom de domaine litigieux à la vente. Le réservataire semble donc avoir enregistré ledit nom de domaine principalement dans le but de le vendre, ce qui est un indice de la mauvaise foi du réservataire (Annexe 3).

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque « MICHELIN » du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il apparaît évident que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque, ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence

de licence ou d'autorisation de la part du Requêteur, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible et à cet égard, rappelons qu'il ne dirige vers une page par défaut de l'hébergeur (**Annexe 10**).

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requêteur de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire aux marques antérieures du Requêteur, à ses noms de domaine et à son nom commercial, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur. En outre, la détention du nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requêteur demande à ce que le nom de domaine < MichelinPodcast.fr > lui soit transmis. »

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 9 mars 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie des données Whois du nom de domaine litigieux ;
- Copie du document d'identification du Représentant du Titulaire du nom de domaine.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

*« Je suis d'accord pour transmettre le nom de domaine < MichelinPodcast.fr > au Requêteur.
Cordialement,
[nom prénom]
Fresh Flavour Brands BV »*

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 Requêteur

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

- la marque verbale française MICHELIN numéro 3216812, déposée et enregistrée le 19 mars 2003, dûment renouvelée, couvrant des services en classes 35, 37, 39 et 42 ;

- la marque verbale française MICHELIN numéro 4107584, déposée et enregistrée le 24 juillet 2014, couvrant des produits et services en classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42 ;
- la marque verbale de l'Union européenne MICHELIN numéro 009914731, déposée le 21 avril 2011 et enregistrée le 27 septembre 2011, couvrant des produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;

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'accord du Titulaire

L'Expert a constaté que le Titulaire, en indiquant « Je suis d'accord pour transmettre le nom de domaine <michelinpodcast.fr> au Requérant », avait donné son accord explicite pour la transmission du nom de domaine <michelinpodcast.fr> au Requérant.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert, acceptant la demande de transmission en prenant acte de la décision du Titulaire, et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <michelinpodcast.fr> au profit du Requérant.

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 Montigny le Bretonneux, le 01 avril 2021

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

