



DÉCISION DE L'AFNIC

microsoft-office.fr

Demande n° FR-2014-00853

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MICROSOFT CORPORATION

Le Titulaire du nom de domaine : M. El-Hachemi H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : microsoft-office.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 mars 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 29 mars 2015

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 décembre 2014 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.

- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 31 décembre 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 01 janvier 2015.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 février 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <microsoft-office.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 la pièce suivante :

- Avis de situation au répertoire SIRENE daté du 10 décembre 2014 de l'entreprise William KOPACZ active depuis le 02 janvier 1981 sous l'identifiant 327 828 695 ;
- Notice complète de la marque communautaire « MICROSOFT OFFICE » numéro 007138225, enregistrée le 12 mai 2009 par le Requérant pour les classes 9 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « MICROSOFT » numéro 000479956, enregistrée le 25 mars 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 9 ;
- Notice complète de la marque communautaire « MICROSOFT » numéro 000530253, enregistrée le 15 décembre 1998 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 25, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « Office » numéro 011413556, enregistrée le 09 mai 2013 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Notice complète de la marque internationale figurative numéro 1032553, en vigueur en France, enregistrée le 03 septembre 2009 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 38 et 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - Le nom de domaine <microsoft.com> enregistré le 02 mai 1991 ;
 - Le nom de domaine <microsoft-office.info> enregistré le 25 juin 2008 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <microsoft-office.fr> enregistré le 29 mars 2012 sous diffusion restreinte ;
- Réponse à la demande de divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 06 novembre 2014 concernant le nom de domaine <microsoft-office.fr> ;
- Classement Eurobrand 2014 décrypté dont le Requérant apparaît en 4^{ème} rang ;
- Informations datées du 08 décembre 2014 du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société MICROSOFT FRANCE immatriculée le 11 juin 1991 sous le numéro 327 733 184 au RCS de Nanterre ;
- Plaquette de présentation de la société MICROSOFT France ;
- Article extrait du site internet <http://www.developpez.com> intitulé « Microsoft en chiffres : 1 milliard d'utilisateurs d'Office » ;
- Article de presse extrait du journal Le Parisien et intitulé « Word et Excel débarquent sur l'iPad » publié le 28 mars 2014 sur l'outil d'information professionnelle Factiva de la société Dow Jones & Company ;

- Article extrait de l'outil d'information professionnelle Factiva de la société Dow Jones & Company intitulé « Office 2010, la suite bureautique de Microsoft, s'ouvre au cloud computing et fait entrer les réseaux sociaux dans l'entreprise » ;
- Capture d'écran des sites internet <http://office.microsoft.com>, <http://support.office.com>,
- Captures de pages internet du site vers lequel renvoie le nom de domaine <microsoft-office.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à au Titulaire effectuée dans la base INPI.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Le nom de domaine litigieux

Le nom de domaine "microsoft-office.fr" a été créé le 29 mars 2012, soit postérieurement au 1er juillet 2011 (pièce n°1).

Son Titulaire est El-Hachemi H., demeurant [adresse] (pièce n°2)

Ce nom de domaine est actif (pièce n°1)

Le Requéant certifie qu'à sa connaissance, ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

II. L'intérêt à agir du Requéant

Le Requéant, la société Microsoft Corporation, détient de nombreuses marques et noms de domaines comprenant les termes "microsoft" et / ou "office".

Le Requéant détient notamment les droits suivants :

- la marque communautaire "MICROSOFT OFFICE" n°007138225, déposée le 6 août 2008 et enregistrée le 12 mai 2009 en classes 9 et 42 de la classification de Nice (pièce n°3),

- la marque communautaire "MICROSOFT" n°000479956, déposée le 4 mars 1997 et enregistrée le 25 mars 1999 en classe 9 de la classification de Nice, dûment renouvelée depuis lors (pièce n°4),

- la marque communautaire "Microsoft" n°000530253, déposée le 2 mai 1997 et enregistrée le 15 décembre 1998 en classes 9, 16, 25, 38, 41 et 42 de la classification de Nice, dûment renouvelée depuis lors (pièce n°5),

- le nom de domaine "microsoft.com" créé le 1er mai 1991 (pièce n°6),

- le nom de domaine "microsoft-office.info" créé le 25 juin 2008 (pièce n°7).

Ces noms de domaine et marques font l'objet d'une exploitation intensive et continue.

Ces droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux qui a été créé le 29 mars 2012.

Le Requéant dispose par conséquent d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

III. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant

L'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ».

L'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :[...]

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Le nom de domaine "microsoft-office.fr" reproduit à l'identique la marque communautaire "MICROSOFT OFFICE" n°007138225 du Requéant, à l'exception de la présence d'un tiret qui constitue une différence insignifiante.

Le nom de domaine litigieux est utilisé pour des services strictement identiques à ceux pour lesquels la marque communautaire "MICROSOFT OFFICE" n°007138225 a été déposée et enregistrée.

En effet, le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet qui fournit des informations en matière de logiciels, et plus particulièrement sur les logiciels de la suite bureautique Office (pièces n°15.1 et 15.2).

La marque communautaire "MICROSOFT OFFICE" n°007138225 a été déposée et enregistrée pour désigner notamment ces mêmes services.

Elle couvre en particulier les services suivants en classe 42 :

« services d'assistance dans les domaines des logiciels, services de support technique dans les domaines des logiciels, fourniture d'informations dans les domaines des logiciels via des réseaux informatiques, fourniture d'informations dans les domaines des logiciels via des réseaux mondiaux de communications » (pièce n°3).

La marque communautaire "MICROSOFT OFFICE" n°007138225 est effectivement exploitée par le Requéant en lien avec les services susvisés (pièces n°14.1 et 14.2).

Or, le Requéant n'a pas autorisé le Titulaire à reproduire de manière identique, ou quasi-identique, sa marque communautaire "MICROSOFT OFFICE" n°007138225 pour désigner des services identiques à ceux couverts par ladite marque.

Le Titulaire a par conséquent commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire "MICROSOFT OFFICE" n°007138225.

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requéant.

IV. L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

Le Titulaire n'a aucun droit antérieur sur les termes "microsoft" et / ou "office" (pièce n°16).

Ces termes ne correspondent pas à son nom patronymique.

Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

Il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties.

Les marques et noms de domaine du Requéant comprenant les termes "microsoft" et / ou "office" sont exploités de manière intensive et bénéficient d'une renommée exceptionnelle auprès du grand public dans le monde entier et notamment en France (pièces n°8 à 13).

A cet égard, il peut notamment être relevé que :

- la marque "Microsoft" est en 4ème position du classement Eurobrand 2014 relatif aux 100 marques qui ont le plus de valeur au monde (pièce n°8) ;

- en 2013, la société Microsoft Corporation a réalisé en France un chiffre d'affaires de 570.737.800 euros et un résultat net de 39.979.600 euros par le biais de sa filiale française Microsoft France (pièce n°9) ;

- la société Microsoft Corporation emploie à ce jour en France plus de 1700 salariés par le biais de sa filiale française Microsoft France (pièce n°10) ;

- la suite bureautique Office de la société Microsoft Corporation, qui inclut notamment les logiciels Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook, est disponible sur tous types de support informatique (ordinateur fixe, ordinateur portable, smartphone, tablette, cloud computing...) (pièces n°12 et 13) ;

- à ce jour, la suite bureautique Office de la société Microsoft Corporation est utilisée par un milliard de personnes dans le monde, ce qui représente environ un septième de la population mondiale, et 27 millions de personnes en France (pièces n°11 et 12).

Le Titulaire, qui est domicilié en France, ne peut méconnaître les marques et noms de domaine du Requéant.

Le Titulaire laisse faussement croire au public à l'existence de liens entre le nom de domaine litigieux et la société Microsoft Corporation.

A cet égard, les éléments suivants peuvent être relevés :

- le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque communautaire "MICROSOFT

OFFICE" n°007138225 et le nom de domaine "microsoft-office.info" du Requéran ;

- le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet qui comporte la reproduction à l'identique de plusieurs marques figuratives du Requéran, et ce sans aucune nécessité (pièces n°15.1, 15.2 et 17 à 21) ;

- le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux ne comporte aucune mention précisant que ledit site n'est pas un site officiel de la société Microsoft Corporation (pièces n°15.1 et 15.2).

De telles pratiques créent nécessairement une confusion dans l'esprit du public.

Cette confusion porte atteinte aux droits et intérêts du Requéran dès lors qu'elle détourne le public des sites officiels du Requéran.

Cette confusion permet également au Titulaire de générer des revenus illégitimes.

En effet, le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux comporte des bandeaux publicitaires, ce qui tend à démontrer que le Titulaire tire des revenus publicitaires de ce site Internet, ou à tout le moins qu'il a l'intention de tirer des revenus publicitaires de ce site Internet (pièces n°15.1 et 15.2).

Or, en raison de la renommée exceptionnelle des marques et noms de domaines du Requéran, le public va être davantage incité à consulter le site Internet du Titulaire, qui va ainsi accroître le trafic sur son site Internet et partant accroître indûment ses revenus publicitaires.

A cet égard, l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment que :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

[...]

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Il résulte de ces éléments que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime et a agi de mauvaise foi.

V. La mesure de réparation sollicitée

Au regard de l'ensemble des éléments précités, la société Microsoft Corporation est fondée à requérir du Collège le prononcé d'une mesure de réparation à l'encontre du Titulaire.

A titre principal, la société Microsoft Corporation sollicite la transmission du nom de domaine litigieux à son bénéficiaire.

La transmission du nom de domaine litigieux permettra d'éviter une nouvelle réservation du nom de domaine litigieux, postérieurement à l'exécution d'une décision de suppression.

A titre subsidiaire, elle sollicite la transmission du nom de domaine litigieux au bénéfice de la société Microsoft France (pièce n°23), qui est établie 37/45 quai du Président Roosevelt - 92130 Issy les Moulineaux - France (pièce n°9).

Les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France entretiennent des liens particulièrement étroits.

En effet, la société Microsoft France est une filiale de la société Microsoft Corporation (pièce n°10).

De plus, la société Microsoft Corporation autorise la société Microsoft France à exploiter en France les termes "microsoft" et "office" à titre notamment de marque et de nom de domaine. La société Microsoft France utilise ainsi de manière intensive sur le territoire français les termes "microsoft" et "office" et elle participe à leur renommée (pièces n°22 et 10).

A titre infiniment subsidiaire, la société Microsoft Corporation sollicite la suppression du nom de domaine litigieux.».

Le Requéran a demandé : « A titre principal, la société Microsoft Corporation sollicite la transmission du nom de domaine litigieux à son bénéficiaire.[...] A titre subsidiaire, elle sollicite la transmission du nom de domaine litigieux au bénéfice de la société Microsoft France[...] A titre

infiniment subsidiaire, la société Microsoft Corporation sollicite la suppression du nom de domaine [...]».

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 01 janvier 2015.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

*« Bonsoir Je me rends compte que le nom de domaine ainsi que l'utilisation du logo de la suite Office peut porter atteinte aux droits d'auteurs pour la société Microsoft. Je souhaite que vous supprimiez ce nom de domaine de mon compte, et je m'engage à ne plus utiliser aucun des éléments qui ont été mentionné dans la demande Syreli.
J'ai déjà supprimer tout le contenu du site internet pour prouver ma bonne foi.*

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <microsoft-office.fr> était :

- Quasi-identique à la marque communautaire « MICROSOFT OFFICE » numéro 007138225, enregistrée le 12 mai 2009 par le Requérant pour les classes 9 et 42 ;
- Similaire aux marques communautaires « MICROSOFT » enregistrées par le Requérant et notamment :
 - La marque « MICROSOFT » numéro 000479956, enregistrée le 25 mars 1999 et dûment renouvelée pour la classe 9 ;
 - La marque « MICROSOFT » numéro 000530253, enregistrée le 15 décembre 1998 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 25, 38, 41 et 42 ;
- Similaire à la marque communautaire « Office » numéro 011413556, enregistrée le 09 mai 2013 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Identique au nom de domaine <microsoft-office.info> enregistré le 25 juin 2008 par le Requérant.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Cependant, le Collège a noté que le Requérant, la société MICROSOFT CORPORATION est immatriculée aux Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« 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. ».

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société MICROSOFT CORPORATION ait un intérêt à agir, la société ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'était pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

À titre subsidiaire, le Requéran demande la transmission du nom de domaine <microsoft-office.fr> au bénéfice de sa filiale française, la société MICROSOFT France ; cependant le lien juridique entre ces deux entités n'a pas été prouvé.

Néanmoins et à titre subsidiaire, le Requéran demande la suppression du nom de domaine <microsoft-office.fr>. En sollicitant la suppression, le Requéran respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requéran peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « [...] *Je me rends compte que le nom de domaine ainsi que l'utilisation du logo de la suite Office peut porter atteinte aux droits d'auteurs pour la société Microsoft. Je souhaite que vous supprimiez ce nom de domaine de mon compte, et je m'engage à ne plus utiliser aucun des éléments qui ont été mentionné dans la demande Syreli [...]* », avait donné son accord pour la suppression du nom de domaine <microsoft-office.fr> au Requéran.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de supprimer le nom de domaine <microsoft-office.fr> au Requéran.

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) (viii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 03 février 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

