

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

meguiarsshop.fr

Demande n° FR-2021-02497



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MEGUIAR'S, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : La société W3COMPANY

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : meguiarsshop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 novembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : NameWeb bvba

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 août 2021 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 20 août 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 septembre 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 septembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <meguiarsshop.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 :

- Copie de la carte professionnelle et capture d'écran de l'annuaire du Barreau justifiant la qualité d'avocat du représentant du Requérant ;
- Statuts et extrait Kbis du 5 août 2021 relatifs à la société MEGUIAR'S FRANCE immatriculée le 20 juin 2007 par transfert de siège social du R.C.S. de Nanterre à celui de Versailles sous le numéro 388 893 117 ayant pour associé unique le Requérant ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « MEGUIAR'S » numéro 003255759 enregistrée le 4 juillet 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 3 et 21 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne figurative « MEGUIAR'S since 1901 » numéro 009883257 enregistrée le 11 avril 2011 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 3, 17 et 21 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne figurative « MEGUIAR'S since 1901 » numéro 009883315 enregistrée le 11 avril 2011 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 3, 17 et 21 ;
- Informations détaillées et notice complète relatives à la marque internationale « MEGUIAR'S » désignant la France, numéro 1510432 enregistrée le 12 décembre 2019 par le Requérant pour les classes 21 et 24 ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <meguiars.fr> enregistré le 17 septembre 2003 par la société MEGUIAR'S FRANCE ;
- Captures d'écrans de pages web extraites du site vers lequel renvoie le nom de domaine <meguiars.fr> ;
- Liste des points de vente du Requérant ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <meguiarsshop.fr> enregistré le 24 novembre 2020 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans de pages web extraites du site vers lequel renvoie le nom de domaine <meguiarsshop.fr> montrant notamment :
 - En haut de page, l'inscription suivante : « *La boutique en ligne de Meguiar's France. Tous les produits Meguiar's peuvent être achetés chez Meguiarsshop.fr.* » ;
 - En bas de page, l'inscription suivante : « *Meguiarsshop.fr.is part of W3Company. Registered in The Netherlands KvK 50676776* » ;
 - En encadré « À propos de Meguiarsshop.fr. » de la rubrique « service clients », les paragraphes suivants : « (...) *Meguiarsshop.fr fait partie de W3Company. Nos boutiques en ligne offrent à des milliers de clients européens des produits qui leur permettent de garder leur voiture en parfait état. En tant que revendeur de produits Meguiar's nous sommes fiers de les proposer dans une boutique en ligne spécialement conçue à cet effet. Pour des informations détaillées sur la marque Meguiar's, le circuit de distribution officiel ou pour une assistance d'un expert produit, merci de consulter le site internet de Meguiar's France. (...)* » ;

- Captures d'écrans comparant les visuels du Requêteur avec ceux présents sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <meguiarsshop.fr> ;
- Captures d'écrans de partenaires du Requêteur dans le secteur automobile ;
- Capture d'écran du 8 avril 2021 des pages du compte « Meguiar's » sur Facebook ;
- Messages et courriels de mars et avril 2021 adressés au support client du Requêteur par des clients du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <meguiarsshop.fr> ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Le 23 août 2007 numéro D2007-0768, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
 - Le 20 septembre 2011 numéro D2011-1290, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
 - Le 19 février 2016 numéro D2016-0010, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
 - Le 13 novembre 2013 numéro DNL2013-0029, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
 - Le 28 septembre 2020 numéro D2020-2120, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
 - Le 15 septembre 2020 numéro DNL2020-0026, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
 - Le 27 mars 2019 numéro DNL2019-0003, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
 - Le 7 février 2018 numéro D2017-2473, produite en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
- Page intitulée « COMPANY.INFO – W3Company – Hoofdvestiging » fournie en langue étrangère sans traduction en langue française.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans image]

« I. Les Parties

a) La Requêteur et les marques de la Requêteur

1. Dans la présente procédure, la Requêteur est Meguiar's, Inc, une société de droit californien, ayant son siège social à Irvine, Californie, États-Unis d'Amérique.

2. La Requêteur est une entreprise qui existe depuis une centaine d'année, qui fabrique, sous la marque MEGUIAR'S, des produits et accessoires pour rénover, entretenir ou protéger tous les éléments des automobiles. En 2008, Meguiar's a été acquise par la célèbre société 3M Company.

Depuis de nombreuses années, MEGUIAR'S est une marque de renommée auprès des amateurs d'automobile aux Etats-Unis et ailleurs, y compris en France, pour les produits d'entretien automobile. Ces produits sont vendus en France par la Requêteur et par l'intermédiaire de sa filiale et licenciée, détenue à 100% MEGUIAR'S FRANCE qui exploite le site "<http://www.meguiars.fr>", ainsi que par l'intermédiaire de plus de 1.200 détaillants indépendants, qui opèrent sous leurs propres noms commerciaux --lesquels ne contiennent pas le nom MEGUIAR'S, tels que FEU VERT, NORAUTO, ROADY. etc.-- (Annexes 1 et 2).

La Requêteur et sa filiale licenciée exercent donc une activité commerciale en France, y compris via le site: (Annexes 1 et 2).

3. La Requêteur est titulaire de nombreuses de marques enregistrées dans le monde entier, y compris les marques de l'Union européenne suivantes, valables en France (ci-après ensemble, les "Marques MEGUIAR'S") :

a) Marque verbale de l'Union européenne "MEGUIAR'S", enregistrée sous le numéro 003255759, déposée le 4 juillet 2003, enregistrée pour les produits de classes 1, 3 et 21, incluant les produits d'entretien automobile ;

b) Marque semi-figurative de l'Union européenne "Meguiar's" enregistrée sous le

numéro 009883257, déposée le 11 avril 2011, enregistrée pour les produits de classes 1, 3, 17 et 21, incluant les produits d'entretien pour automobiles ;

c) Marque semi-figurative de l'Union européenne "Meguiar's" enregistrée sous le numéro 009883315, déposée le 11 avril 2011, enregistrée pour les produits des classes 1, 3, 17 et 21, incluant les produits d'entretien pour automobiles.

d) Marque internationale désignant la France "MEGUIAR'S" enregistrée sous le numéro 1510432, le 12 décembre 2019 pour les produits des classes 21 et 24, incluant les produits d'entretien pour automobiles.

Les Marques MEGUIAR'S sont jointes en Annexe 3.

b) Le Titulaire du Nom de Domaine

4. Selon le Whois de l'AFNIC (Annexe 4), W3Company est le titulaire du nom de domaine <meguiarsshop.fr> et donc le Titulaire du Nom de Domaine dans la présente procédure. Une copie de l'extrait de "company.info" concernant l'enregistrement de W3Company au Registre du Commerce des Pays-Bas est jointe en Annexe 5.

5. Toutes les informations de contact du Titulaire du Nom de Domaine connues de la Requérante sont ci-dessous :

E-mail: info@w3company.nl

Adresse: Tilgrupweg 3, 8439 SR Oude Willem, the Netherlands

Téléphone: [numéro]

6. Le Titulaire du Nom de Domaine exerce également des activités commerciales en France en revendant des produits se présentant comme des produits de la Requérante par l'intermédiaire de son site internet accessible à l'adresse suivante www.meguiarsshop.fr.

II. Le Nom de Domaine, la Date d'Enregistrement et le Bureau d'enregistrement

7. Le présent litige concerne le nom de domaine identifié ci-dessous (ci-après le "Nom de Domaine") :

<meguiarsshop.fr>

8. Le bureau d'enregistrement auprès duquel le Nom de Domaine est enregistré est : NameWeb bvba

9. Le Nom de Domaine a été enregistré le : 24 novembre 2020.

III. Fondements juridiques

10. En vertu de l'article 45-6 du Code des postes et des communications électroniques "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".

11. La Requérante est titulaire des Marques MEGUIAR'S (Annexe 3) qui ont été enregistrées antérieurement au Nom de Domaine. Les Marques MEGUIAR'S sont exploitées en France par la Requérante et sa filiale licenciée notamment via le site internet <https://meguiars.fr/>, étant précisé que ce nom de domaine est la propriété de MEGUIAR'S FRANCE (Annexes 1 et 6).

12. La Requérante certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire concernant le Nom de Domaine n'est en cours au moment où la Requérante introduit la présente plainte. Dans un souci de transparence, il convient de préciser que la Requérante a engagé en parallèle des procédures ADR pour les mêmes faits concernant les noms de domaine <https://www.meguiarsshop.nl/> et <https://www.meguiarsshop.be/> détenus par W3Company.

13. Par conséquent, la Requérante a un intérêt à agir.

b) Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

(Article L. 45-2 2° du code des postes et communications électroniques)

14. Le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de marque de la

Requérante en vertu de l'article L. 45-2 2° du code des postes et communications électroniques.

15. En l'espèce, le Nom de Domaine <meguiarsshop.fr> crée un risque de confusion avec les Marques MEGUIAR'S, puisque le Nom de Domaine contient la marque MEGUIAR'S (verbale) reprise dans son intégralité. En d'autres termes, l'élément distinctif du Nom de Domaine est identique à chacune des marques MEGUIAR'S.

A cet égard, la jurisprudence constante considère que lorsqu'une marque est identifiable dans le nom de domaine en cause, l'ajout d'autres termes (génériques, descriptifs, caractéristiques géographiques, péjoratifs, sans signification ou autres) n'exclut pas le risque de confusion (Playboy Enterprises International, Inc. c. X., OMPI

Affaire No. D2007-0768; LEGO Juris A/S c. DBA David Inc/DomainsByProxy.com, OMPI Affaire No. D20111290; Labrador II, Inc. c. Viva La Pets Inc, OMPI Affaire No. D2016-0010) (Annexe 7).

L'ajout dans le nom de domaine du terme descriptif "shop" ne diminue pas la similarité entre le Nom de Domaine et les Marques MEGUIAR'S, dans la mesure où l'élément verbal de chaque marque MEGUIAR'S constitue l'élément distinctif du Nom de Domaine. L'ajout du terme descriptif "shop" accentue même la confusion, car il se rapporte à la vente des produits pour lesquels les Marques MEGUIAR'S sont enregistrées, à savoir la vente de produits d'entretien automobile MEGUIAR'S qui a lieu dans des magasins (voir par exemple Picard Surgelés v. Monsieur P, Syreli Case n° FR-2021-02282, (<picardshops.fr>) ; Hummel Holdings A/S . De Pivot, Affaire Syreli n° FR-2020-02189, (<hummelshop.fr>)).

16. Non seulement le Nom de Domaine inclut les Marques MEGUIAR'S dans leur intégralité (l'apostrophe peut être ignorée car il est impossible de l'intégrer dans un nom de domaine), mais la similarité du Nom de Domaine avec les Marques MEGUIAR'S est encore accentuée par (i) le contenu du site internet qui inclut une utilisation abondante des marques figuratives et des logos MEGUIAR'S et (ii) le contenu et la présentation de la boutique en ligne qui est similaire aux Marques de la Requérante (couleurs noire et jaune), suggérant délibérément au consommateur qu'il s'agit du site français de la Requérante. Ce faisant le Titulaire du Nom de Domaine profite ainsi ostensiblement de la réputation de la Requérante (Annexes 8 et 16).

17. En conséquence, le Nom de Domaine est similaire aux Marques MEGUIAR'S et crée un risque de confusion avec les marques antérieures de la Requérante. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante au sens de l'article L. 45-2 2° du code des postes et communications électroniques est donc caractérisée et la première condition est remplie.

c) Le Titulaire du Nom de Domaine n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de Domaine (article L. 45-2 2° et article R20-44-46 du code des postes et communications électroniques)

18. En vertu de l'article R20-44-46 du code des postes et communications électroniques, peut caractériser notamment l'existence d'un intérêt légitime "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".

19. A titre préliminaire, la Requérante rappelle qu'il est constant que le simple enregistrement d'un nom de domaine ne permet pas, en soi, d'établir un droit ou un intérêt légitime.

20. En l'espèce, le Titulaire du Nom de Domaine ne possède aucun droit de propriété intellectuelle sur le nom "MEGUIAR'S" et n'est pas connu sous la dénomination sociale,

l'enseigne ou le nom MEGUIAR'S pour ses activités.

21. Par ailleurs, la Requérante n'est pas affiliée au Titulaire du Nom de Domaine : il n'existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre la Requérante et le Titulaire du Nom de Domaine qui autoriserait le Titulaire du Nom de Domaine à enregistrer un nom de domaine intégrant les Marques MEGUIAR'S et à les utiliser. En particulier, le Titulaire du Nom de Domaine n'est pas un revendeur officiel des produits MEGUIAR'S.

Dans des circonstances similaires, il a été considéré que "le Titulaire n'a jamais été autorisé par le Requérant à réserver et à exploiter le nom de domaine <hummelshop.fr>. Le Titulaire n'est pas connu sous le nom "HUMMEL", mais uniquement sous le nom de DE PIVOT ou handbalshop.be (Pièce 15). La société De Pivot est une société belge qui distribue des équipements et accessoires de sport. Elle exploite à ce titre le site Internet marchand www.handbalshop.be sur lequel elle revend notamment des produits de la marque HUMMEL. Rien ne justifie l'enregistrement du nom de domaine litigieux par celle-ci" (voir par exemple Hummel Holdings A/S vs. De Pivot, affaire Syreli n° FR-2020-02189, (<hummelshop.fr>)).

22. En outre, le Titulaire du Nom de Domaine fait un usage commercial du Nom de Domaine avec l'intention d'induire en erreur et de tromper le consommateur, ainsi que de détourner les clients de la Requérante. En effet, le Titulaire du Nom de Domaine ne révèle pas la nature de sa relation avec la Requérante, puisqu'il ne précise pas expressément qu'il n'est pas un revendeur officiel (Annexes 8 et 9).

Au contraire, dans la partie supérieure du site internet auquel le Nom de Domaine renvoie, le Titulaire du Nom de Domaine indique de manière apparente "La boutique en ligne de Meguiar's France. Tous les produits Meguiar's peuvent être achetés chez Meguiarsshop.fr" (Annexes 8 et 9), alors même que ledit site internet n'a aucun lien avec la société MEGUIAR'S FRANCE : [image]

C'est seulement tout en bas de son site internet que le titulaire du nom de domaine indique "Meguiarsshop.fr fait partie de W3Company". [image] (Annexes 8 et 9)

Toutefois, cette mention est inscrite en petits caractères tout en bas du site internet, ce qui nécessite de dérouler la page jusqu'en bas avant qu'elle ne devienne visible. Elle n'apparaît pas à l'écran lorsque la page d'accueil du site web s'ouvre au début de la visite. En outre, cette mention ne peut être considérée comme suffisante pour indiquer clairement la nature de sa relation avec la Requérante.

À cet égard, il a été établi dans de nombreuses décisions de l'OMPI, notamment la décision DNL2013-0029 (<xbox1.nl>) dans laquelle le Panel a considéré que "cette divulgation n'est guère proéminente car elle est incluse dans des lettres de petite taille de police au bas de la page, qui ne peut être trouvée qu'en faisant défiler la page vers le bas (c'est-à-dire que la clause de non-responsabilité n'apparaît pas initialement sur l'écran d'ordinateur d'un internaute visitant le site Web, qui devra naviguer jusqu'au bas de la page pour la trouver). En particulier dans le cas d'un revendeur non autorisé, le Panel estime, dans le contexte du précédent .NL, qu'une telle divulgation devrait être faite de manière plus évidente" (voir, à titre d'exemple, Microsoft Corporation c. GooHoo, affaire OMPI n° DNL2013-0029 (<xbox1.nl> & <xbox360gameskopen.nl>) (Annexe 10).

En outre, le site internet ne contient pas de mentions légales, de sorte que le consommateur ne peut pas vérifier les informations légales concernant le Titulaire du Nom de Domaine.

Pour trouver des informations sur le Titulaire du Nom de Domaine, le client doit d'abord accéder à la page "Nous Contacter" en bas du site. Même dans ce cas, pour trouver des informations, le client doit d'abord faire défiler plusieurs écrans avec des informations de contact, des explications sur les conditions d'expédition du site, les conditions de commande, les conditions de paiement et les conditions de retour, ainsi que des informations sur l'histoire de la marque MEGUIAR'S avec un grand logo MEGUIAR'S et les informations suivantes (Annexe 12) : [image]

A contrario, aucun historique du Titulaire du Nom de Domaine n'apparaît sur le site. Ensuite, une courte mention est indiquée sous la rubrique "A propos de Meguiarsshop.fr",

mais en des termes équivoques. En effet, il est simplement indiqué que le site internet "fait partie de W3Company" et il est fait référence au site internet de MEGUIAR'S FRANCE et au réseau de distribution officiel de la Requérante de manière ambiguë.

Dans une situation similaire, dans laquelle la mention était faite sur une page "à propos de nous", a été considérée par l'OMPI comme une indication insuffisante : voir par exemple Johnson & Johnson c. X, affaire OMPI n° D2020-2120 (Annexe 11).

En plus du manque de visibilité de la mention du Titulaire du Nom de Domaine --même si elle est consultée dans son intégralité--, cette mention ne peut être considérée comme claire. La mention du Titulaire Du Nom De Domaine, telle qu'elle figure au bas des pages de contact du site Web, est la suivante : [image] (Voir Annexe 12)

Tout d'abord, cette information n'est pas mise en évidence, car le client doit faire défiler l'écran jusqu'en bas de la page d'accueil pour trouver un petit lien intitulé "Nous Contacter", sur lequel il doit cliquer pour accéder à cette information.

En outre, cette information ne permet pas d'établir clairement qu'il n'existe pas de relation entre le Titulaire du Nom de Domaine et la Requérante, car aucune mention ne permet aux clients de déduire clairement que le Titulaire du Nom de Domaine et la Requérante n'ont pas de relation commerciale.

Il n'est indiqué nulle part qu'il n'existe pas de relation entre la Requérante et le Titulaire du Nom de Domaine. On trouve seulement des mentions évasives du Titulaire du Nom de Domaine desquelles il s'attend à ce que les consommateurs déduisent cette information. Or au contraire, la formulation ci-dessus, ainsi que la mention en haut de la page d'accueil du site internet identifiant le site web comme "La boutique en ligne de Meguiar's France", suggère plutôt (vraisemblablement de manière délibérée) aux visiteurs qu'il s'agit d'une boutique en ligne officielle (ou même la seule et unique boutique en ligne officielle) de MEGUIAR'S / pour les produits MEGUIAR'S en France.

Ceci est encore plus suggéré par l'utilisation prééminente des marques figuratives, du logo et des images officielles des produits MEGUIAR'S. Comme cela a été établi dans des décisions antérieures, des usages de ce type étayaient la conclusion selon laquelle le site internet ne divulgue pas de manière précise et prééminente la relation du titulaire du nom de domaine avec le requérant. Au contraire, cette utilisation donne la fausse impression que le site internet est exploité par le Requérant ou que le titulaire du nom de domaine est d'une manière ou d'une autre officiellement autorisé par et affilié au Requérant (voir par exemple Aura-Soma Products Limited c. Overstag B.V., affaire OMPI n° DNL2020-0026 (<aurasomakleurentherapie.nl>) ; et JUUL Labs, Inc. c. Versio B.V., affaire OMPI n° DNL2019-0003 (<esigaretjuul.nl>)) (Annexe 13).

En outre, la Requérante reçoit régulièrement, par l'intermédiaire de meguiars@direct-store.eu, des e-mails de clients du Titulaire du Nom de Domaine, qui sont destinés au Titulaire du Nom de Domaine. Le fait que cela se produise régulièrement montre qu'il n'est pas clair pour les clients que le Titulaire du Nom de Domaine n'est pas affilié à la Requérante. Au contraire, les clients sont désorientés et se méprennent sur les liens avec le titulaire des Marques MEGUIAR'S (Annexe 14).

23. Par conséquent, le Titulaire du Nom de Domaine n'a pas d'intérêt légitime dans le Nom de Domaine <meguiarsshop.fr> et la deuxième condition est remplie.

d) Le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

(Article L. 45-2 2° et R20-44-46 du code des postes et communications électroniques).

24. Un nom de domaine est enregistré et/ou utilisé de mauvaise foi dans une situation où le titulaire d'un nom de domaine tire indûment profit ou abuse d'une quelconque manière de la marque d'un requérant.

25. L'article R. 20-44-46 donne des exemples non-exhaustifs de scénarios dans lesquels il y a mauvaise foi. Il est indiqué qu'il y a mauvaise foi si le demandeur ou le titulaire du nom de domaine a obtenu ou utilise le nom de domaine "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".

26. Il est communément admis que la mauvaise foi d'un titulaire de nom de domaine peut résulter du fait que le nom de domaine contesté est identique ou similaire à une marque du Requêteur, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend peu probable le fait qu'un tiers choisisse un nom identique ou similaire à cette marque comme nom de domaine (voir par ex : Hummel Holdings A/S . De Pivot, affaire Syreli n° FR2020-02189, (<hummelshop.fr>)).

27. Dans la présente situation, le Nom de Domaine est composé de la marque (Meguiar's) et d'un terme descriptif (shop). Compte tenu du fait que Meguiar's peut être considérée comme une marque de renommée, du fait que les produits MEGUIAR'S sont disponibles dans plus de 12.000 points de vente en France (Annexe 1), de ses partenariats avec des partenaires prestigieux tels que la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (<https://www.ffve.org/Partenaires>) ou Porsche Clubs France (https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/98EDE576A5869241C1258530003B31BE), ou encore en raison de ses 450 000 followers sur la page Facebook (Annexe 18), et que W3Company n'est pas affiliée à la Requêteur, le fait que ce Nom de Domaine ait été enregistré est suffisant pour établir la mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine.

28. Outre cet argument, la jurisprudence a estimé qu'un titulaire de nom de domaine avait agi de mauvaise foi, en imitant "la présentation et le contenu du site internet du Requêteur afin de revendre les produits du Requêteur sans autorisation" (voir par exemple Société des Produits Nestlé S.A. c. X, affaire OMPI n° D2017-2473) (Annexe 15).

29. En l'espèce, le Titulaire du Nom de Domaine s'est clairement efforcé de recréer l'aspect et la présentation du site internet de la Requêteur. L'Annexe 16 comprend des captures d'écran du site internet de la Requêteur et du site internet du Titulaire du Nom De Domaine. Le jeu de couleurs noir et jaune est identique, et les images utilisées sur le site internet accessible via le Nom de Domaine du Titulaire du Nom de Domaine sont similaires aux images originales du site internet de la Requêteur. En effet, le Titulaire du Nom de Domaine utilise sur son site web des photos, des images et des supports marketing originaux, protégés par le droit d'auteur, appartenant à la Requêteur et utilisés sans son consentement. Même si certaines de ces photos ne sont pas d'exactes copies, leur mise en scène est identique, et des modèles avec des tatouages similaires (ou identiques) ont été utilisés. Ces éléments indiquent l'intention de recréer des images similaires pour reproduire l'aspect du site internet officiel de la Requêteur.

30. De plus, les favicons (icônes d'onglets) sont identiques à ceux utilisés par le site internet de la Requêteur (Annexe 17). Il a été établi dans de précédentes décisions de l'OMPI que des favicons identiques jouent un rôle dans l'identification de l'aspect d'un site internet (voir par exemple Société des Produits Nestlé S.A. c. X, affaire OMPI n° D2017-2473) (Annexe 15). L'utilisation d'un favicon identique à celui du site internet officiel de la Requêteur démontre que le Titulaire du Nom de Domaine a créé le site internet de manière à créer une confusion pour les consommateurs, et de donner l'impression d'une relation commerciale entre le Titulaire du Nom de Domaine et la Requêteur, alors que ce n'est pas le cas. Ces éléments témoignent ainsi de la mauvaise foi.

31. Enfin, la mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine est également avérée dans la mesure où il a été informé oralement par un commercial de MEGUIAR'S FRANCE que son utilisation du Nom de Domaine telle que détaillée ci-dessus n'est pas légalement autorisée ni approuvée par la Requêteur. Néanmoins, le Titulaire du Nom de Domaine a volontairement et sciemment poursuivi la démarche visant à faire croire aux visiteurs qu'ils se trouvent sur la boutique en ligne officielle du propriétaire de la marque MEGUIAR'S, détournant ainsi délibérément les clients du site web officiel de la Requêteur et/ou de la boutique en ligne autorisée, au profit du Titulaire du Nom de Domaine et au détriment de la Requêteur.

32. Enfin, le choix de la dénomination sociale W3Company de l'entreprise du Titulaire du Nom de Domaine n'est pas non plus une coïncidence : le Titulaire du Nom de Domaine a manifestement choisi sciemment une dénomination sociale qui puisse facilement être confondue par le consommateur avec 3M Company, la société propriétaire de la Requérante et de son activité MEGUIAR'S. Il s'agit là encore d'un indicateur clair de mauvaise foi, d'absence d'intérêt légitime et de confusion délibérée du public.

33. Tout ce qui précède démontre que le Titulaire du Nom de Domaine a enregistré et utilisé le Nom de Domaine afin de profiter de la réputation de la Requérante en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Par conséquent, la troisième condition est remplie.

Au vu de ce qui précède, il est clair que le nom de domaine <meguiarsshop.fr> qui a été enregistré dans le but de porter atteinte aux Marques MEGUIAR'S et de détourner la clientèle de la Requérante en profitant de sa réputation constitue une violation des droits de propriété intellectuelle du Requérant. En outre, il est démontré que le Titulaire du Nom de Domaine, qui a agi de parfaite mauvaise foi, n'a aucun intérêt légitime à l'enregistrement et l'exploitation de ce Nom de Domaine. En conséquence, la présente Plainte répond aux exigences de l'article L. 452 du code des postes et des communications électroniques.

IV. Mesures sollicitées

34. Conformément à l'article L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques, pour les raisons mentionnées dans la section III ci-dessus, la Requérante demande le transfert du Nom de Domaine <meguiarsshop.fr> à MEGUIAR'S France, filiale à 100% de la requérante (Annexe 2).

V. Documents et/ou preuves :

La Requérante invoque la liste suivante de documents et/ou de preuves à l'appui de sa Plainte: [liste] »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 septembre 2021.

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

- Procuration du 21 août 2021 donnée par le Titulaire à son représentant pour la procédure relative au nom de domaine <meguiarsshop.fr> ;
- Captures d'écrans de pages web extraites du site vers lequel renvoie le nom de domaine <meguiarsshop.fr> ;
- Transcription de ce qui est présenté comme les propos tenus lors d'une conversation téléphonique du 25 mai 2019 entre le Titulaire et un représentant du Requérant précisant en substance que les images Instagram publiées par le Requérant peuvent être utilisées par le Titulaire pour promouvoir les produits du Requérant ;
- Courriel du 4 septembre 2017 fourni en langue étrangère avec traduction en langue française, envoyé par la société GKB IMPORT BV au Titulaire indiquant : « (...) ce n'est qu'en achetant chez GKB Import ou Meguiar's Holland que vous êtes revendeur officiel. Cela présente plusieurs avantages, à savoir : mention sur le site officiel de Meguiar's, mention dans la brochure, participation aux promotions des revendeurs, participation aux journées de démonstration (...) » ;
- Echange de courriels du 18 août 2021, fourni en langue étrangère avec traduction en langue française, entre la société GKB IMPORT BV et le Titulaire par lequel ce dernier se voit notamment préciser que : « Toutes les entreprises qui achètent chez GKB Import BV (pas les clients sporadiques) sont des revendeurs officiels de

- Meguiar's » ;
- Brochure « 2021 BRILLIANT SOLUTIONS – Meguiar's since 1901 – Reflect your passion » et photo de la page 64 répertoriant comme point de vente « W3 Company (autowebshop.nl) » ;
- Page intitulée « KVK » fournie en langue étrangère sans traduction en langue française.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le titulaire du nom de domaine répond par la présente aux affirmations et aux accusations du plaignant qui lui ont été communiquées.

Intérêt à agir :

Le plaignant n'a pas démontré dans sa plainte qu'il a un intérêt à agir pour la déposer. Le plaignant n'est pas situé en Europe et n'a donc pas le droit d'enregistrer un nom de domaine en .fr.

Allégation a. Le nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du plaignant

Le titulaire du domaine ne nie pas que le nom de domaine est similaire à la marque déposée MEGUIAR'S. La principale distinction se fait dans l'ajout du mot « shop ». Le titulaire du nom de domaine est un revendeur officiel des produits Meguiar's, et utilise donc le nom de domaine depuis plusieurs années dans le cadre de la vente de ces produits. Comme expliqué sous l'allégation b., le titulaire du nom de domaine a un intérêt légitime sur le nom de domaine.

Allégation b. Le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine

Contrairement à ce qu'affirme le plaignant, le titulaire du nom de domaine a un intérêt légitime évident sur le nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine est un revendeur officiel de Meguiar's depuis de nombreuses années, et (uniquement) des produits Meguiar's sont vendus sous le nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine propose effectivement les biens et services en question et utilise le nom de domaine pour vendre uniquement les produits de la marque déposée (voir annexe 1). Les offres du titulaire du nom de domaine peuvent être qualifiées de « bona fide ».

Le titulaire du nom de domaine est indigné que le plaignant prétende que le titulaire du nom de domaine n'est pas un revendeur officiel alors qu'en réalité, il l'est.

Depuis 2017, le titulaire du nom de domaine achète les produits Meguiar's par l'intermédiaire de G.K.B. Import BV, partenaire et distributeur exclusif de Meguiar's aux Pays-Bas, et est par conséquent un revendeur agréé et officiel de Meguiar's (Voir <https://www.gkb-import.nl/merken/meguiars>). Ceci a également été confirmé par G.K.B Import lorsque le titulaire du nom de domaine s'est renseigné à ce sujet (voir annexes 2 et 3).

Le plaignant l'a même confirmé dans son catalogue officiel « Brilliant Solutions Brochure », qui est distribué sous forme de papier aux revendeurs et aux consommateurs mais qui peut également être trouvé sur le site internet officiel du plaignant. Le titulaire du nom de domaine (W3 Company) est mentionné à la page 64 de la brochure de 2021 comme l'un des revendeurs officiels de Meguiar's (voir annexes 5 et 6). Le titulaire du nom de domaine est même identifié comme un « Revendeur Ultime », qui stocke tous les produits de la brochure.

Le titulaire du nom de domaine fait également état de manière précise de sa relation avec le propriétaire de la marque déposée. En bas de chaque page web du nom de domaine, il est indiqué : « Meguiarsshop.fr fait partie de W3Company. Enregistré aux Pays-Bas KvK 50676776. »

Le titulaire du nom de domaine indique ainsi clairement que ce n'est pas Meguiar's, Inc. qui gère le nom de domaine. La même déclaration figure dans chaque confirmation de commande ou autre message que le titulaire du nom de domaine transmet aux clients.

Selon le plaignant, il est difficile de trouver cette clarification du titulaire du nom de domaine car le texte se trouve tout en bas de la page et les lettres sont petites. Le plaignant a ainsi fait une comparaison avec la décision OMPI DNL213-0029 (<xbox1.nl>). Cependant, le titulaire du nom de domaine ne partage pas l'avis du plaignant. Les lettres ne sont pas plus petites que la plupart des autres textes sur les pages web, elles sont clairement marquées en blanc sur fond noir et se retrouvent sur toutes les pages web du nom de domaine. De plus, il n'est absolument pas nécessaire de faire défiler chaque page jusqu'en bas, uniquement si la page contient de nombreux produits. Le titulaire du nom de domaine se trouve également dans une tout autre situation que le titulaire du nom de domaine de la décision OMPI DNL2130029, où le facteur décisif pour le Comité était que le défendeur était un revendeur non autorisé, alors que le titulaire du nom de domaine est bel et bien un revendeur officiel.

Le titulaire du nom de domaine clarifie ensuite ce qui précède sur la page d'information et de service clients (voir annexe 6) :

Meguiarsshop.fr fait partie de W3Company. Nos boutiques en ligne offrent à des milliers de clients européens des produits qui leur permettent de garder leur voiture en parfait état. En tant que revendeur de produits Meguiar's, nous sommes fiers de les proposer dans une boutique en ligne spécialement conçue à cet effet. Pour des informations détaillées sur la marque Meguiar's, le circuit de distribution officiel ou pour une assistance d'un expert produit, merci de consulter le site internet de Meguiar's France.

Si vous choisissez la qualité de Meguiarsshop.fr, nous ferons tout pour traiter votre commande le plus rapidement et le plus soigneusement possible. Nous sommes déjà fans de Meguiar's. Vous aussi ?

Le plaignant estime également que cette déclaration est difficile à trouver. Pourtant, la page est extrêmement facile à trouver. Les liens vers la page du service clients sont présents sur toutes les pages web du nom de domaine. Les différents liens « Nous contacter », « Commander », « Payer », « Expédition » et « Retourner » mènent tous à la page où une transparence totale est donnée sur la relation entre le titulaire du nom de domaine et le plaignant.

L'affaire OMPI n° D2020-2120 (Johnson & Johnson v. X.) citée par le plaignant concerne à nouveau une situation complètement différente. Dans cette affaire, le Comité n'a pas conclu que la déclaration sur une page « à propos » est insuffisante, mais a seulement jugé qu'elle était insuffisante dans cette situation spécifique, dans laquelle il n'y avait pas de revendeur, mais un vendeur d'autres produits (similaires) qui essayait de tirer profit du plaignant sans avoir le moindre lien avec lui et qui avait juste placé un texte à ce sujet sur la page « à propos ». Le titulaire du nom de domaine, quant à lui, mentionne sur chaque page qu'il est, qu'il vend les produits du plaignant et qu'il est bel et bien un revendeur officiel.

Bien que le site internet sous le nom de domaine ne contienne pas un disclaimer indiquant qu'il n'est pas le plaignant, le titulaire du nom de domaine indique de manière précise sur son site internet qu'il est un simple distributeur de Meguiar's. Le titulaire du nom de domaine ne sous-entend pas non plus qu'il est le propriétaire de la marque ou que le site internet est le site officiel. Le titulaire du nom de domaine ne fait qu'utiliser un nom de domaine qui décrit l'activité exercée sous ce nom de domaine. Les internautes ne sont pas amenés à croire qu'ils ont affaire au plaignant, mais il est clairement indiqué que le titulaire du nom de domaine n'est qu'un revendeur. (Voir à titre d'exemple LEGO Juris A/S/ c. Stichting RIBW ZWWF, affaire OMPI n° DNL2011-0042 et Volvo Trademark Holding AB v. Auto Shivuk, affaire OMPI n° D20050447)

Les e-mails envoyés au plaignant par les clients du titulaire du nom de domaine ne doivent pas nécessairement indiquer une situation confuse imputable au titulaire du nom de domaine. Étant donné que le titulaire du nom de domaine ne vend que des produits du

plaignant, il n'est pas inconcevable que ce dernier reçoive de tels e-mails de temps en temps, indépendamment de la notification du titulaire du nom de domaine.

Compte tenu de ce qui précède, le titulaire du nom de domaine a un intérêt légitime évident sur le nom de domaine. Il ne vend que les produits du plaignant, il n'a pas enregistré une pléthore de noms de domaine avec la désignation de la marque, et il indique clairement son propre nom commercial et sa relation avec le plaignant à plusieurs endroits.

Allégation c. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

Contrairement à l'opinion du plaignant, il n'y a absolument aucun cas de mauvaise foi.

Voir Research in Motion Limited v. One Star Global LLC affaire OMPI n° D2009-0227. Selon la Politique, dans quelle mesure une entité qui revend les produits authentiques de la marque d'un tiers peut-elle enregistrer et utiliser un nom de domaine qui intègre un usage non autorisé de cette marque dans ce but ? Dans un tel cas, les questions de droits et d'intérêts légitimes et de mauvaise foi ne sont généralement que les faces opposées d'une même médaille. S'il s'avère que le titulaire a un intérêt légitime dans l'utilisation d'un nom de domaine dans ce but, il est peu probable qu'il ait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi. L'inverse est également valable. Le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine avec un intérêt légitime, et il n'a pas été de mauvaise foi.

L'argument du plaignant, à savoir que seul l'enregistrement du domaine avec une marque connue et que le titulaire du nom de domaine n'est pas affilié au plaignant, n'est pas valable puisque le titulaire du nom de domaine est bel et bien un revendeur officiel et que le titulaire du nom de domaine a un intérêt légitime.

Le titulaire du nom de domaine n'a pas non plus utilisé les images du plaignant sans autorisation et encore moins pour imiter l'aspect et la convivialité du site internet original. Le titulaire du nom de domaine vend les produits du plaignant, ce qui implique l'utilisation de photos de produits et d'images publicitaires pour vendre ces produits. Étant donné que tous ces produits portent les couleurs noir et jaune, il serait étrange de s'en écarter complètement pour le reste du site internet. Le titulaire du nom de domaine n'a jamais eu l'intention d'utiliser ces images sans autorisation, et n'a donc jamais agi de la sorte. Le titulaire du nom de domaine a contacté le plaignant par téléphone avant d'utiliser les images et le matériel promotionnel. Le 25 mai 2019, le titulaire du nom de domaine s'est entretenu avec [prénom nom], [fonction] chez Meguiar's Inc. Lors de cette conversation téléphonique, M. [nom] a précisé qu'il travaillait pour le plaignant depuis un certain temps. Il a également confirmé que les images pouvaient être utilisées en tant que telles. Le titulaire du nom de domaine a ensuite indiqué qu'en cas d'objection à l'utilisation de ces images, il pouvait simplement demander au titulaire du nom de domaine de les retirer. (Voir annexe 7, pour une transcription de l'appel téléphonique)

Pour finir, le choix de la raison sociale du titulaire du nom de domaine est une coïncidence. W3Company existe depuis 2010 et s'est développée dans de nombreuses régions lointaines depuis sa création (voir annexe 8). W3Company est une agence internet proposant un service complet de consulting, de design, de développement et de gestion de sites internet, d'applications web et de campagnes de marketing internet, et depuis 2017, de boutiques en ligne vendant Meguiar's. Au cours des premières années, le travail consistait principalement en un développement personnalisé et des conseils sur internet pour les clients. W3 est l'abréviation de WWW, ou « World Wide Web ». Combiné avec « Company » cela fait référence à « société internet ». Toutes les activités sont orientées vers internet, d'où le nom. Le fait de devenir un revendeur du plaignant depuis 2017 n'a rien à voir avec le nom que la société porte depuis 2010.

Par conséquent, il n'y a pas de mauvaise foi.

4. *Autres procédures judiciaires, engagées ou terminées, qui se rapportent à l'un ou l'autre des noms de domaine*

Le plaignant répondra et se défendra de manière appropriée aux procédures ADR similaires

en rapport avec les noms de domaine <https://www.meguiarsshop.nl/> et <https://www.meguiarsshop.be.> »

IV. Discussion

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

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que quelques pièces fournies par chacune des Parties ne sont pas fournies en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces quelques documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée à l'exception des deux pièces relatives à l'immatriculation du Titulaire aux Pays-Bas fournies l'une par le Requérant et l'autre par le Titulaire ; ces deux pièces sont écartées de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <meguiarsshop.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - o La marque de l'Union européenne « MEGUIAR'S » numéro 003255759 enregistrée le 4 juillet 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3 et 21 ;
 - o La marque de l'Union européenne figurative « MEGUIAR'S since 1901 » numéro 009883257 enregistrée le 11 avril 2011 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 17 et 21 ;
 - o La marque de l'Union européenne figurative « MEGUIAR'S since 1901 » numéro 009883315 enregistrée le 11 avril 2011 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 17 et 21 ;
 - o La marque internationale « MEGUIAR'S » désignant la France, numéro 1510432 enregistrée le 12 décembre 2019 pour les classes 21 et 24 ;

- Au nom de domaine <meguiars.fr> enregistré le 17 septembre 2003 par la société MEGUIAR'S FRANCE, filiale française à 100% du Requérant.

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

iii. L'éligibilité du Requérant

Au regard de 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. ».

Le Collège constate que :

- Le Requérant, est une société située sur le territoire des Etats Unis et à ce titre, il n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <meguiarsshop.fr> ;
- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <meguiarsshop.fr> au bénéfice de sa filiale française à 100 %, la société MEGUIAR'S FRANCE avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

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

Le Collège constate que le nom de domaine <meguiarsshop.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « MEGUIAR'S » numéro 003255759 enregistrée le 4 juillet 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 3 et 21 car il est composé de la marque « MEGUIAR'S » dans son intégralité et du mot anglais « shop », terme générique signifiant « boutique » en langue française.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est une société de droits étatsuniens qui existe depuis une centaine d'année, qui fabrique, sous la marque « MEGUIAR'S », des produits et accessoires pour rénover, entretenir ou protéger tous les éléments des automobiles ;
- Le Requérant est présent en France pour les produits d'entretien automobile qu'il vend directement et par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100%, la société MEGUIAR'S FRANCE qui exploite le site vers lequel renvoie le nom de domaine <meguiars.fr> ainsi que par l'intermédiaire de plus de 1.200 détaillants indépendants, qui opèrent sous leurs propres noms commerciaux ;
- Le Requérant est titulaire de droits sur le terme « MEGUIAR'S » en tant que dénomination sociale, marques et nom de domaine antérieurs au nom de domaine <meguiarsshop.fr> ;

- Les droits du Requérant sont connus sur le territoire français et néerlandais dans le secteur de l'automobile compte tenu en particulier de la qualité de ses partenaires et de son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux ;
- Le nom de domaine <meguiarsshop.fr> est constitué de la reprise à l'identique du terme « MEGUIAR'S » sur lequel le Requérant dispose de droits antérieurs associée au mot anglais « shop », terme générique signifiant « boutique » en langue française pouvant laisser penser que le site web vers lequel ce nom de domaine renvoie est le point de vente en ligne du Requérant ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <meguiarsshop.fr> pour proposer un site de vente en ligne dédié exclusivement aux produits du Requérant ;
- Le Titulaire indique être un revendeur officiel du Requérant, titre qui l'autorise à reproduire les visuels du Requérant ainsi que la marque « MEGUIAR'S » ;
- Les pièces fournies par le Titulaire montrent que si le Titulaire est bien inscrit dans un catalogue comme revendeur du Requérant, il l'est sous le nom « *W3 Company (autowebshop.nl)* » et non pour le nom de domaine <meguiarsshop.fr> ; à ce titre, le Requérant précise que tous ses revendeurs commercialisent les produits sous leurs propres noms commerciaux lesquels ne contiennent pas le terme « MEGUIAR'S » ;
- Le Titulaire considère que les mentions figurant sur les pages du site web vers lesquelles renvoient le nom de domaine <meguiarsshop.fr> sont suffisamment claires, précises et lisibles auprès des consommateurs sur les droits et responsabilités respectifs des Parties ; cependant, le Requérant reçoit des demandes de clients du Titulaire sur des questions de commande, livraison et paiement de produits relevant exclusivement de la responsabilité du Titulaire, revendeur.

Dans les conditions de l'espèce, le Collège a considéré que le Titulaire, en reprenant la marque « MEGUIAR'S » du Requérant, pour constituer le nom de domaine <meguiarsshop.fr> renvoyant vers un site web de revente exclusif pouvait laisser penser que son site est le point de vente en ligne du Requérant en France et créait ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <meguiarsshop.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <meguiarsshop.fr> au bénéfice de la filiale française à 100 % du Requérant, la société MEGUIAR'S FRANCE.

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 27 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

