

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

mondial-pare-brise.fr

Demande n° FR-2022-03061



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MONDIAL PARE-BRISE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mondial-pare-brise.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 octobre 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 2 octobre 2023

Bureau d'enregistrement : Infomaniak Network SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 octobre 2022 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 28 novembre 2022.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 5 janvier 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mondial-

pare-brise.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société MONDIAL PARE-BRISE (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <mondial-pare-brise.fr> enregistré le 02 octobre 2021 (Annexe 2).

Avec un réseau de 326 centres, le Requérant est un acteur majeur dans la réparation et remplacement de vitrages en France depuis 1999 (Annexe 3).

Le Requérant est propriétaire des marques enregistrées suivantes, constituées du terme «MONDIAL PARE-BRISE » (Annexe 4):

- Marque française semi-figurative « MONDIAL PARE-BRISE » n° 3860240 enregistrée le 20-09-2011 et dûment renouvelée ;

- Marque française semi-figurative « MONDIAL PARE-BRISE » n° 4598114 enregistrée le 12-11-2019;

- Marque française semi-figurative « MONDIAL PARE-BRISE » n° 4598095 enregistrée le 12-11-2019.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme «MONDIAL PARE-BRISE », dont <mondialparebrise.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27 janvier 1999 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux <mondial-pare-brise.fr> redirige vers un recueil d'articles sans rapport au nom de domaine (Annexe 6).

Le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <mondial-pare-brise.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <mondial-pare-brise.fr> est quasi-identique à sa marque. L'ajout du tiret « - » entre le terme « Mondial » et « pare-brise » est insuffisant pour le distinguer de la marque MONDIAL PARE-BRISE.

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant.

Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est quasi-identique à la marque antérieure « MONDIAL PARE-BRISE » sur laquelle le Requérant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> le 02 octobre 2021, soit de nombreuses années après l'enregistrement de la marque « MONDIAL PARE-BRISE ».

Le Requéant indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société MONDIAL PARE-BRISE, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <mondial-pare-brise.fr> redirige vers un recueil d'articles sans rapport au nom de domaine.

Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> est quasi-identique à sa marque. Le Requéant dispose d'une notoriété importante en France (Annexe 3). Une recherche sur le moteur « Google » des termes « MONDIAL PARE-BRISE » affiche des résultats en rapport au Requéant et à son service client (Annexe 7). Le Requéant estime que l'enregistrement de ce nom de domaine ne saurait être fortuit. Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque «MONDIAL PARE-BRISE » du Requéant au moment de l'enregistrement.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <mondial-pare-brise.fr> affiche des articles en rapport en référence à :

- Un concurrent du Requéant : « Rapid Pare-Brise signe son premier contrat d'assurance avec Generali » ;

- Le Requéant : « La Macif rachète Mondial Pare-Brise à PHE ». (Annexe 8)

Par conséquent, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <butfrance.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <mondial-pare-brise.fr> à son profit.

Annexes

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéant

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requéant

Annexe 4 : Copie des marques du Requéant

Annexe 5 : Copie du nom de domaine du Requéant

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Résultats Google pour une recherche des termes « MONDIAL PARE-BRISE»

Annexe 8 : Copie du site web litigieux 2

Annexe 9 : Procuration SYRELI et documents justificatifs ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques et de l'extrait de base whois fournis en Annexes 4 et 5 par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> est quasi-identique :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « MONDIAL PARE-BRISE » enregistrée le 20 septembre 2011 et dûment renouvelée sous le numéro 3860240 pour les classes 12, 21 et 37 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « MONDIAL PARE-BRISE » enregistrée le 12 novembre 2019 sous le numéro 4598114 pour les classes 11, 12, 21, 35 à 37, 39, 41 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « MONDIAL PARE-BRISE » enregistrée le 12 novembre 2019 sous le numéro 4598095 pour les classes 11, 12, 21, 35 à 37, 39, 41 et 42.
- Au nom de domaine <mondialparebrise.fr> enregistré le 27 janvier 1999 par le Requérant.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque française semi-figurative « MONDIAL PARE-BRISE » enregistrée le 20 septembre 2011 et dûment renouvelée sous le numéro 3860240 pour les classes 12, 21 et 37.

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 la société MONDIAL PARE-BRISE immatriculée le 20 avril 2009 au R.C.S de Nanterre sous le numéro 418 505 343 ayant pour activités principales « *La vente, la pose et la réparation de tout vitrages automobiles* » (cf. *extrait kbis du 26 septembre 2022 en Annexe 1*) ;
- Sur son site web, le Requérant indique être agréé par toutes les compagnies d'assurances et s'appuyer sur un réseau de plus de 360 centres techniques et plus

de 390 points relais pour fournir ses services de réparation de pare-brise automobile (cf. page web « qui sommes-nous » en Annexe 3) ;

- Les premiers résultats de recherche sur les termes « MONDIAL PARE-BRISE » effectuée avec le moteur Google le 27 octobre 2022 concernent exclusivement le Requérant (cf. Annexe 7) ;
- Le Requérant est titulaire de droit sur les termes « MONDIAL PARE-BRISE » à titre de marques et de nom de domaine utilisés au soutien de son activité et de sa présence en ligne ;
- Le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant ;
- Au vu des captures d'écrans du 27 octobre 2022 fournies en Annexes 6 et 8, le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> est utilisé pour publier des articles parmi lesquels figurent :
 - « Rapid Pare-Brise signe son premier contrat d'assurance... » faisant référence à un concurrent direct du Requérant ;
 - « La Macif rachète Mondial Pare-Brise à PHE » faisant directement référence au Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <mondial-pare-brise.fr> au profit du Requérant, la société MONDIAL PARE-BRISE.

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 6 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

