

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

googlecar.fr

Demande n° FR-2024-03801



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : googlecar.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 janvier 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 décembre 2025

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 février 2024 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 février 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 avril 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <googlecar.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

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

Dans sa demande, le Requéran 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 Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans table des matières, ni visuel, tableau et notes de bas de page]

« Requête

Procédure alternative de Règlement des litiges SYRELI

- Nom de domaine Litigieux : <googlecar.fr>

- Requéran : GOOGLE Ireland Holdings Unlimited

- Création d'une confusion avec les droits antérieurs de la Requéranne suivants :

• le nom de domaine <google.fr>

• la dénomination sociale GOOGLE Ireland Holdings Unlimited

Demandes : Transmission du nom de domaine <googlecar.fr> à la Requéranne ou, à titre subsidiaire, sa suppression

Introduction

La société irlandaise Google Ireland Holdings Unlimited (la « Requéranne ») (Annexe 1) est titulaire du nom de domaine <google.fr> (ci-après le « Nom de Domaine Antérieur ») enregistré depuis le 26 juillet 2000 (Annexe 2) sur lequel est exploité le moteur de recherche gratuit éponyme dans sa version française (ci-après le « Moteur de recherche Google.fr »).

La Requéranne a constaté que M. [(le « Titulaire »)] avait réservé sans son autorisation le nom de domaine <googlecar.fr> (le « Nom de Domaine Litigieux ») (Annexes 6 et 7).

Or, en vertu de l'article L45-2, 1° du Code des Postes et des communications électroniques (le « CPCE ») ainsi que de l'article II (vi) (b) de la Partie I du Règlement des procédures alternatives de résolution de litiges SYRELI et PARL EXPERT (ci-après le « Règlement SYRELI »), tels qu'interprétés de façon constante par l'AFNIC, un requérant est bien fondé à solliciter le transfert et/ou la suppression d'un nom de domaine s'il démontre que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits garantis par la loi, notamment son propre nom de domaine ou sa dénomination sociale.

Par ailleurs, les articles I (v) et II (vi)(b) de la Partie I du Règlement SYRELI prévoient que deux conditions additionnelles doivent être remplies :

- « Aucune action judiciaire ou extra judiciaire sur le nom de domaine objet du litige est en cours au moment où le requérant formule sa demande » ; et

- Le requérant justifie d'un intérêt à agir, tel que la titularité de droits garantis par la loi, y compris un nom de domaine ou une dénomination sociale similaire au nom de domaine litigieux.

C'est dans ce contexte que, par la présente, la Requéranne entend démontrer au Collège qu'elle est recevable à agir (I) et dispose d'un intérêt à solliciter la transmission du Nom de Domaine Litigieux ou à tout le moins sa suppression (III) dès lors que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte à son Nom de Domaine Antérieur et à sa dénomination sociale « Google Ireland Holdings Unlimited » (ci-après la « Dénomination Sociale Antérieure ») (II).

Remarque préliminaire : Sollicitation d'un droit de réponse aux éventuelles pièces ou réponse déposée(s) par le Titulaire dans le cadre de la présente procédure

Comme il sera exposé ci-après, depuis plusieurs années, le Titulaire tente par des moyens

frauduleux de faire enregistrer des droits portant atteinte à ceux de la Requérante (infra II.B.3.β.v). Bien qu'il ait toujours échoué, le Titulaire a souvent affirmé des faits inexacts et volontairement créé des ambiguïtés devant les offices de propriété intellectuelle (notamment l'INPI et l'EUIPO), les tribunaux et même devant le Collège (Infra II.B.3.β.iv).

Dans ce contexte, afin que le Collège puisse prendre une décision éclairée avec tous les éléments objectifs factuels et juridiques, dans l'hypothèse où le Titulaire verserait des documents en réponse à la présente dans le délai de 21 jours suivant l'ouverture de la procédure, la Requérante souhaiterait que le Collège lui donne exceptionnellement la possibilité d'y apporter une réponse.

I. LA REQUÉRANTE EST RECEVABLE À AGIR DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE

La Requérante est recevable à agir pour solliciter la transmission, ou subsidiairement la suppression, du Nom de Domaine Litigieux.

La Requérante est éligible à agir puisqu'elle est irlandaise. (A.)

Elle détient le Nom de Domaine Antérieur et utilise la Dénomination Sociale Antérieure qui sont similaires au Nom de Domaine Litigieux (B.) ;

Il s'agit de la première requête relative au Nom de Domaine Litigieux déposée par la Requérante devant le Collège (C.) ;

Aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire portant sur le Nom de Domaine Litigieux n'est en cours (D.).

A. La Requérante, société irlandaise, est éligible à solliciter la transmission du Nom de Domaine Litigieux

La Requérante étant une société irlandaise, elle est située dans l'Union européenne. Elle est dès lors éligible à solliciter la transmission du Nom de Domaine Litigieux à son bénéfice.

Elle est également éligible à solliciter sa suppression à titre subsidiaire.

B. La Requérante dispose d'un intérêt à agir dès lors que le Nom de Domaine Litigieux est similaire à son Nom de Domaine Antérieur ainsi qu'à sa Dénomination Sociale Antérieure. L'intérêt à agir de la Requérante est établi dans la mesure où elle dispose de deux signes similaires au Nom de domaine Litigieux :

- Le Nom de Domaine Antérieur <google.fr> qui est enregistré sous la même extension ".fr", et

- La dénomination Sociale Antérieure.

Ce principe, constamment repris dans les décisions rendues par le Collège, est également rappelé dans le « Guide Pratique d'accompagnement aux PARL » : [capture] Annexe 14 : Guide Pratique d'accompagnement aux PARL, p.15

A titre illustratif, la Collège a réitéré ce principe dans une récente décision bouygesconstructionouvrages.fr.

Or, en l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux est similaire tant au Nom de Domaine Antérieur (1.) qu'à la Dénomination Sociale Antérieure (2.).

1. La Requérante a un intérêt à agir dès lors que le Nom de Domaine Litigieux est similaire à son Nom de Domaine Antérieur <google.fr>

Ainsi qu'il a été exposé, un requérant dispose d'un intérêt à agir si, au moment du dépôt de la plainte auprès de l'AFNIC, il détient un nom de domaine similaire au nom de domaine dont il est sollicité la transmission ou la suppression. Cette similarité est établie lorsque le nom de domaine litigieux est composé de (i) l'intégralité du nom de domaine du requérant auquel est associé (ii) un deuxième terme.

En ce sens, l'AFNIC a jugé que les noms de domaine litigieux reproduits ci-dessous étaient similaires aux noms de domaine antérieurs des requérants qu'ils reproduisent intégralement, et, partant, en a déduit que ces derniers avaient un intérêt à agir : [tableau]

Or, en l'espèce :

- la Requérante est titulaire du Nom de Domaine Antérieur depuis le 26 juillet 2000 (alors que le Nom de Domaine Litigieux est enregistré depuis le 27 janvier 2019) : [capture] Extrait de l'Annexe 2

- le Nom de Domaine Litigieux reprend l'intégralité du Nom de Domaine Antérieur auquel est ajouté le terme « car » à la fin.

Par conséquent, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au Nom de Domaine Antérieur.

De plus, le terme anglais « car » reproduit dans le Nom de Domaine Litigieux étant plus court que "google", en fin de signe et aisément compris comme signifiant « voiture » par le consommateur français, est secondaire au sein du Nom de Domaine Litigieux. Le terme « car » n'est ainsi pas de nature à écarter la similarité entre le Nom de Domaine Litigieux <googlecar.fr> et le Nom de Domaine Antérieur <google.fr> de la Requérante.

C'est d'ailleurs ce qu'ont retenu à plusieurs reprises (i) l'Institut national de la propriété industrielle (« INPI »), (ii) la division d'opposition et la chambre des recours de l'Office européen de la propriété intellectuelle (« EUIPO ») et (iii) le Tribunal de l'Union Européenne (« TUE ») qui ont toujours estimé que le signe « GOOGLE CAR » est similaire au signe « GOOGLE » (Jurisprudences n° 26 à 31) : [tableau]

Les signes "Google car" et "Google" étant similaires, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au Nom de Domaine Antérieur de la Requérante, et, par conséquent, cette dernière dispose d'un intérêt à agir.

2. La Requérante a également un intérêt à agir en raison de la similarité entre le Nom de Domaine Litigieux et sa Dénomination Sociale Antérieure

Ainsi qu'il a été exposé, le Collège considère qu'un requérant dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'au moment du dépôt de la requête auprès de l'AFNIC, le nom de domaine litigieux reprend la dénomination sociale du requérant et y associe un terme.

À titre d'illustration, l'AFNIC a estimé que les requérants listés ci-dessous avaient un intérêt à agir puisque les noms de domaine litigieux, reproduisant l'élément distinctif des dénominations sociales des requérants associé à un second terme, leur étaient dès lors similaires : [tableau]

Le fait que la dénomination sociale antérieure soit celle d'une société étrangère ne modifie pas l'analyse (voir décision "Lidl" précitée et « PATREON, Inc »)(Jurisprudences n° 5 et 13).

Or, en l'espèce :

- Au moment du dépôt de la présente plainte, la Requérante a pour dénomination sociale « Google Ireland Holdings Unlimited Company », comme en atteste l'extrait du registre des sociétés irlandaises produit en Annexe 1 : [capture]

- « Google » est l'élément dominant et distinctif de la Dénomination Sociale Antérieure.

En effet, le terme « Ireland » visant la nationalité de la société, « Holdings » et « Limited » le type de société et « Company » étant la traduction anglaise de « société », ces quatre mots fréquemment utilisés dans des dénominations sociales étrangères seront aisément compris par le consommateur français comme faisant simplement référence à la société et étant secondaires. C'est le signe arbitraire "GOOGLE" qui retiendra l'attention du consommateur. D'ailleurs, la Requérante est très fréquemment identifiée comme étant la société "Google".

Ainsi, le Nom de Domaine Litigieux reprend le terme distinctif et dominant « Google » de la Dénomination Sociale Antérieure en y associant le terme anglais de trois lettres « car ». Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'adjonction du terme « car » n'est pas de nature à écarter la similitude entre le Nom de Domaine Litigieux <googlecar.fr> et la Dénomination Sociale Antérieure de la Requérante.

Par conséquent, le Nom de Domaine Litigieux est similaire à la Dénomination Sociale Antérieure de la Requérante, et, par conséquent, cette dernière dispose d'un intérêt à agir.

C. La présente requête est la première requête déposée par la Requérante relative au Nom de Domaine Litigieux

Par souci de clarté et afin d'éviter toute ambiguïté qui pourrait être créée par le Titulaire dans ses éventuelles observations en réponse à venir, la Requérante rappelle que la présente constitue la première requête déposée en son nom auprès de l'AFNIC portant sur la transmission du Nom de Domaine Litigieux sur le fondement de l'article L.45-2 alinéa 1 du Code des Postes et des communications électroniques.

Une autre société, la société américaine Google LLC, avait déposé une requête afin de solliciter le transfert du Nom de Domaine Litigieux ou à tout le moins sa suppression (ci-après la "Requête de Google LLC"). Néanmoins, cette précédente requête :

- N'était pas basée sur le même fondement : la Requête de Google LLC visait exclusivement l'article L.45-2 alinéa 2 (atteinte à la marque) alors que la présente est exclusivement fondée sur l'article L.45-2 alinéa 1 précité (atteinte au nom de domaine et dénomination sociale) ;
- A été déposée par une société américaine tierce qui n'est pas la Requérante.

Il est donc inopérant que la société tierce Google LLC ait par le passé déposé une plainte auprès de l'AFNIC afin de solliciter le transfert ou la suppression du Nom de Domaine Litigieux.

D. Le Nom de Domaine Litigieux ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours

Conformément à l'article I (v) du Règlement SYRELI, la Requérante certifie qu'aucune action judiciaire ou extra-judiciaire sur le Nom de Domaine Litigieux n'est en cours au moment où elle formule sa demande.

Afin de prévenir toute ambiguïté ou confusion que le Titulaire pourrait volontairement créer dans son éventuelle réponse au Collège dans le cadre de la présente procédure, la Requérante souhaite préciser que la procédure portant le numéro RG 23/08640 pendante devant la Cour d'appel de Paris (ciaprès dénommée la « Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR ») n'a pas pour objet le Nom de Domaine Litigieux et n'a aucun lien avec l'objet de cette procédure. En effet, elle :

- implique des parties différentes : ni la Requérante ni le Titulaire n'en sont parties (1.)
- a pour objet des droits différents (dénomination sociale, nom commercial et enseigne) et pas le Nom de Domaine Litigieux (2.)

- Cette procédure civile, engagée par la société américaine tierce Google LLC qui considérait que l'usage de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne « GOOGLE CAR » par deux sociétés françaises tierces- KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR- portait atteinte à ses marques antérieures renommées « GOOGLE », est en cours :

- Le Tribunal Judiciaire a rendu un jugement en date du 19 avril 2023 (ci-après le "Jugement") aux termes duquel il a estimé que l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial GOOGLE CAR n'avait pas été démontré et par conséquent, en l'absence d'usage, que l'atteinte aux marques « GOOGLE » de Google LLC n'était pas établie (Annexes 11 et 12).

- La société Google LLC a interjeté appel du Jugement (Annexe 8) et ne doute pas que celui-ci sera réformé. En effet, Google LLC démontre l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial « GOOGLE CAR » par la société GOOGLE CAR en versant aux débats plusieurs constats d'huissier.

En tout état de cause, le Collège constatera que ni le Jugement ni les demandes de la société Google LLC dans la Procédure Civile n'ont pour objet le Nom de Domaine Litigieux.

1. La Procédure civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR oppose des parties différentes de celles visées dans la présente procédure

D'abord, ni le Titulaire ni la Requérante ne sont parties à la Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR :

- La demanderesse est la société américaine tierce Google LLC (Annexe 8)
- Les défenderesses sont deux sociétés françaises tierces, à savoir KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR (Annexes 9 et 10).

[capture]

Extrait de l'Annexe n° 8

[tableau]

Par ailleurs, le Titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'est pas non plus dirigeant des sociétés KWANTUM PARTICIPATIONS ET GOOGLE CAR : [capture]

Extrait du site infogreffe démontrant que le Titulaire n'a pas de lien avec les sociétés parties à la Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR (Annexe 35)

Le Titulaire n'étant pas partie à la Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR, le Nom de Domaine Litigieux ne peut pas être l'objet de cette procédure.

2. La Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR porte sur des droits distincts du Nom de Domaine Litigieux

La Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR a pour objet, non pas le Nom de Domaine Litigieux, mais la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne « GOOGLE CAR ». Or :

- la dénomination sociale est le nom attribué à une société, tel qu'il figure dans ses statuts (Article L. 210-2 du code de commerce), et a « pour objet d'identifier une société », comme le rappelle un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2014 ;

- « le nom commercial définit la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle », selon la jurisprudence constante de la Cour d'appel de Paris ;

- « Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce », aux termes de l'article L581-3, 2e du Code de l'environnement .

Cette procédure vise donc des types de droits différents.

[tableau]

En outre, les règles de droit invoquées dans la Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR sont différentes des règles du Code des Postes et des communications électroniques sur lesquelles la présente procédure est fondée : [tableau]

Les conditions visées dans la Procédure Civile sont donc différentes notamment en ce qu'il faut qu'il y ait un usage de la dénomination sociale ou du nom commercial pour qu'une atteinte aux marques de renommée soit établie. Or, l'usage du nom de domaine dont il est sollicité la transmission n'est pas une condition requise dans la présente requête.

En l'espèce, aux termes du Jugement, le Tribunal Judiciaire s'est arrêté au constat -erroné- que les défenderesses à l'action ne faisaient pas un « usage » de la dénomination sociale sans analyser la similarité entre les signes "google car" et "google". Autrement dit, le tribunal n'a ni analysé, ni jugé si le signe « GOOGLE CAR » de la dénomination sociale litigieuse, en reprenant les marques GOOGLE dans leur intégralité, était attentatoire aux marques renommées GOOGLE: [capture] Annexe 12

En appel, grâce aux constats d'huissier démontrant l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial, il ne fait aucun doute que la Cour procèdera à l'analyse de la comparaison de la dénomination sociale/nom commercial avec les marques antérieures de renommée "google" et que la Cour -comme l'INPI, l'EUIPO et le Tribunal de l'Union avant elle- estimera que les signes sont similaires.

Enfin, Google LLC a sollicité devant la Cour d'appel une mesure complémentaire tendant à faire interdiction aux sociétés KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR « de reproduire et d'utiliser la marque de renommée « GOOGLE », seule ou associée à d'autres termes, à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et d'enseigne » (Annexe 8, page 30). Cette mesure demandée n'a aucunement pour objet le Nom de Domaine Litigieux déjà enregistré par le Titulaire.

En effet, même si la Cour d'appel ordonnait la mesure d'interdiction d'utilisation précitée :

- Il s'agit d'une mesure d'interdiction générale visant à interdire la reproduction et l'utilisation de la marque "GOOGLE" au sein de tout nom de domaine toutes extensions confondues,

- Qui s'appliquerait seulement et uniquement aux deux sociétés tierces KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR.

Il n'est aucunement demandé au Tribunal de prendre une mesure ayant pour objet le Nom de Domaine Litigieux (ce dernier n'est d'ailleurs pas mentionné dans le Jugement et n'est pas non plus visé dans les demandes de la société Google LLC).

Ainsi, l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel ne visera pas le Nom de Domaine Litigieux.

La mesure d'interdiction, si elle est ordonnée, empêchera seulement deux sociétés tierces d'utiliser des noms de domaine incluant la marque "google" seul ou associée à d'autres termes (par exemple, "googlefrance.fr", "googlesoleil.com" etc.).

Cette mesure générale n'aurait aucune incidence ni sur l'enregistrement, ni sur l'utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Titulaire ou par toute autre personne physique ou morale.

Il n'est pas demandé aux juges, et ceux-ci ne pourront octroyer, une quelconque injonction quant au transfert, à la suppression ou quelque autre mesure que ce soit concernant le Nom de Domaine Litigieux, celui-ci n'étant pas l'objet du litige. En effet, la Cour d'appel ne pourrait pas ordonner à Monsieur [le Titulaire] une quelconque mesure (de suppression, d'interdiction ou de transmission), ce dernier n'étant pas partie à la procédure devant la Cour d'appel ! L'arrêt de la Cour d'appel n'a ainsi pas pour objet le Nom de Domaine Litigieux et n'aura donc aucune incidence sur le Nom de Domaine Litigieux.

Sur ce point, il semble que le Titulaire ait créé un doute dans l'esprit du Collège en affirmant dans un email qu'il a envoyé à l'AFNIC le 15 août 2023 (en réponse à la Requête de Google LLC) qu'il serait l'« unique bénéficiaire » des sociétés KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR (Annexe 13).

Bien que cela soit totalement faux, cela n'aurait en tout état de cause aucune incidence si c'était vrai.

En effet, le Titulaire, personne physique, a enregistré le Nom de Domaine Litigieux en son nom et non au nom d'une société qu'il dirigerait ou dont il serait bénéficiaire. Le réservataire du Nom de Domaine Litigieux est bien M. [le Titulaire] :

[capture]

Extrait de l'Annexe 7

Il l'a d'ailleurs confirmé en déposant des observations en réponse au mois d'août 2023 dans le cadre de la Requête de la société Google LLC.

Ainsi, même si M. [le Titulaire] avait un lien avec les sociétés KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR -ce qui n'est pas le cas comme cela a été démontré- et même si la Cour d'appel ordonnait à ces deux sociétés de ne pas reproduire et utiliser la marque "google" au sein de noms de domaine, M. [le Titulaire] continuerait à être titulaire du Nom de Domaine Litigieux et pourrait l'exploiter lui-même ou le faire exploiter par toute autre personne ou entité.

Par conséquent, la Procédure Civile concernant la Dénomination Sociale GOOGLE CAR n'a pas pour objet le Nom de Domaine Litigieux, n'a pas d'incidence sur ce dernier et ne peut ainsi faire obstacle à la présente requête et action devant l'AFNIC, entre la Requérante et le Titulaire.

Il ressort de ce qui précède que la Requérante est recevable à agir.

II. Le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte aux droits garantis par la loi de la Requérante, en particulier à ses signes distinctifs

En application de l'article L45-2, 1° du CPCE et de l'interprétation qui en est faite par l'AFNIC (A), la Requérante sollicite la transmission ou à tout le moins de la suppression du Nom de Domaine Litigieux dès lors qu'il porte atteinte aux droits garantis par la loi dont dispose la Requérante (B).

A. À titre préliminaire, la Requérante rappellera les conditions applicables aux demandes de transmission et/ou de suppression d'un nom de domaine portant atteinte à des signes

distinctifs antérieurs

En application de l'alinéa 1 de l'article L45-2 du CPCE, le transfert ou la suppression d'un nom de domaine peut être demandé lorsque celui-ci est :

« 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi [...] »

Ainsi, selon la jurisprudence constante de l'AFNIC, un nom de domaine antérieur et/ ou une dénomination sociale constituent un droit garanti par la loi, auquel il est porté atteinte lorsque trois conditions sont réunies pour chacun :

1. Le requérant détient un signe distinctif,
2. Le requérant justifie d'un usage antérieur de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté, et
3. Le requérant démontre qu'il peut exister un risque de confusion entre les deux signes dans l'esprit du consommateur.

Ces trois conditions cumulatives sont notamment rappelées dans la décision précitée "patreon.fr" en date du 15 mars 2021, dans laquelle le Collège a souligné que le requérant peut invoquer plusieurs signes distinctifs, y compris un nom de domaine et une dénomination sociale, pour demander dans une même plainte la suppression ou le transfert d'un nom de domaine litigieux, dès lors que les trois conditions susvisées sont satisfaites pour chacun des signes distinctifs invoqués par le requérant : [capture] Jurisprudence n° 5

Conformément aux dispositions de l'article L.45-2 alinéa 1, le simple fait, pour le Requérent, d'apporter la preuve de l'atteinte à des signes distinctifs l'exempte d'apporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire. En effet, dès lors que le Titulaire porte atteinte auxdites dispositions, ce dernier ne peut de facto justifier d'un intérêt légitime ou de sa bonne foi.

Cela est expressément confirmé dans le Guide de l'AFNIC qui affirme clairement que les conditions d'absence de bonne foi ou d'intérêt légitime du requérant sont inapplicables aux actions fondées sur l'alinéa 1 de l'article L.45-2 du CPCE (Annexes 14 et 15).

Dès lors, la Requérente démontrera que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits garantis par la loi, c'est-à-dire à son Nom de Domaine Antérieur et/ou à sa Dénomination Sociale Antérieure (B).

B. Le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits garantis par la loi de la Requérente, c'est-à-dire à son Nom de Domaine Antérieur et/ou à sa Dénomination Sociale Antérieure

En effet, le Collège constatera que la Requérente est titulaire du Nom de Domaine Antérieur et utilise sa Dénomination Sociale Antérieure (1), dont elle a fait un usage antérieur par rapport au Nom de Domaine Litigieux (2), que le Nom de Domaine Litigieux est apparenté à ces signes distinctifs antérieurs et qu'il peut exister un risque de confusion entre ses signes distinctifs et le Nom de Domaine Litigieux dans l'esprit du consommateur entre les signes en cause (3).

1. La Requérente est titulaire du Nom de Domaine Antérieur et de sa Dénomination Sociale Antérieure

a. La Requérente est titulaire du Nom de Domaine Antérieur

En l'espèce, Google Ireland Holdings Unlimited Company est titulaire du nom de domaine <google.fr> créée le 26 juillet 2000, et toujours actif à ce jour, comme le démontre la page whois du Nom de Domaine Antérieur (Annexes 2).

Ainsi, le Nom de Domaine Antérieur a été enregistré le 26 juillet 2000, soit près de dix-neuf ans avant l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux par le Titulaire (Annexes 2 et 6).

[Tableau]

b. La Requérente a des droits sur sa Dénomination Sociale Antérieure

La Requérente est bien enregistrée sous la dénomination sociale « Google Ireland Holdings Unlimited Company », comme le démontre le registre des sociétés irlandaises en Annexe 1.

À ce titre, et par souci de clarté, il convient de noter qu'à son immatriculation le 4 avril 2003, la Requérente avait pour dénomination sociale « Google Ireland Holdings Limited ». Sa dénomination est devenue depuis le 11 août 2016 « Google Ireland Holdings Unlimited Company » (Annexe 1), très similaire à son ancienne dénomination sociale en ce qu'elle conserve le terme dominant « GOOGLE ».

En tout état de cause, l'adoption de la Dénomination Sociale Antérieure par la Requérente est antérieure de près de trois années avant l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux en date du 27 janvier 2019 : [capture]

Extrait de l'Annexe 6

De plus, depuis sa création en 2003, la Requérente, a toujours exercé sous une dénomination sociale comprenant le terme « Google » que le Nom de Domaine Litigieux reprend intégralement.

2. La Requérente a fait un usage antérieur et continu du Nom de Domaine Antérieur et de sa Dénomination Sociale Antérieure

a. La Requérente a fait un usage antérieur et continu du Nom de Domaine Antérieur
Cette condition est satisfaite par la production de captures d'écran du site <https://www.web.archive.org> démontrant l'usage du nom de domaine à une date antérieure à l'enregistrement de celui dont il est demandé la transmission (Annexe 14 et Jurisprudence n° 5).

[capture] Jurisprudence n° 5

(Décision de l'AFNIC, 15 mars 2021, [patreon.fr](https://www.patreon.fr), Demande n° FR-2021-02268)

En l'espèce, la Requérente a fait un usage continu du Nom de Domaine Antérieur, antérieurement à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux le 27 janvier 2019, mais aussi au moment de l'enregistrement de ce dernier, et postérieurement, comme le démontrent les captures d'écran du site www.google.fr tel qu'enregistré sur Wayback machine en Annexe 16.

[capture]

Extraits de l'Annexe 16 démontrant l'usage antérieur et continu du Nom de Domaine Antérieur

De surcroît, la Requérente continue à faire un usage continu du Nom de Domaine Antérieur pour exploiter le Moteur de recherche [google.fr](http://www.google.fr), comme le prouve la capture d'écran du site <google.fr> en date du 21 décembre 2023 en Annexe 3 : [capture]

Le Nom de Domaine Antérieur a ainsi été utilisé antérieurement à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux et de façon continue par la Requérente.

b. La Requérente a fait un usage antérieur et continu de sa Dénomination Sociale Antérieure
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la Requérente utilise la dénomination « Google Ireland Holdings Unlimited Company » depuis 2016 (Annexe 1) (sa dénomination précédente étant « Google Ireland Holdings Unlimited Company »).

Ainsi, Google Ireland Holdings Unlimited Company est la dénomination de la Requérente figurant sur ses statuts et par laquelle elle est identifiée, comme en attestent des articles de presse, notamment sur le site [Bloomberg](http://www.bloomberg.com) et [CNBC](http://www.cnbc.com) en date du 11 janvier 2018 (Annexe 21).

Dès lors, la Requérente justifie d'un usage antérieur et continu de sa Dénomination Sociale Antérieure par rapport au Nom de Domaine Litigieux.

3. Il existe une confusion entre les signes de la Requérente et le Nom de Domaine Litigieux dans l'esprit du consommateur

a. Le Nom de Domaine Litigieux est similaire et apparenté au Nom de Domaine Antérieur et

à la Dénomination Sociale Antérieure

Conformément à la jurisprudence constante de l'AFNIC, la troisième et dernière condition subordonnant la transmission ou la suppression du nom de domaine litigieux est remplie « dès lors que le Requérent justifie [...] du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur ».

En ce sens, le Collège a considéré qu'il existait un risque de confusion entre les signes similaires dans les cas où le nom de domaine antérieur était repris entièrement dans le nom de domaine litigieux avec l'adjonction d'un autre mot (Jurisprudences n° 3, 23 et 11): [Tableau]

Plus précisément, les décisions du Collège ont retenu que les noms de domaine litigieux étaient similaires et créaient un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur selon le raisonnement suivant : [capture]

De même, le Collège considère qu'il existe un risque de confusion entre des signes similaires dans les cas où le nom de domaine litigieux reprend l'élément distinctif de la dénomination sociale du requérant et y ajoute un autre mot.

À titre d'illustration, l'AFNIC a jugé que les noms de domaine litigieux suivants étaient similaires aux dénominations sociales des requérants, conduisant à un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (Jurisprudences n° 6, 24 et 22) : [Tableau]

Plus précisément, dans une décision bouyguesconstruction-ouvrages.fr en date du 5 juillet 2022, le Collège a jugé que : [capture]

De plus, il est rappelé que les offices français et européen comme le Tribunal de l'Union européenne ont jugé que « GOOGLE CAR » et « GOOGLE » sont des signes similaires (Jurisprudences n° 26 et 29 à 31 et 37) : [Tableau]

En particulier, l'INPI retient dans sa décision du 30 août 2021 que :

« Ces signes ont en commun la dénomination identique GOOGLE, constitutive de la marque antérieure, laquelle se trouve ainsi intégralement reproduite dans le signe contesté, et y apparaît en outre en attaque, nettement perceptible et bien individualisée. Il en résulte d'importantes ressemblances d'ensemble entre les signes sur les plans visuel et phonétique.

Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d'un second élément verbal, à savoir le terme CAR, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les dissemblances qui en résultent [...]

En effet, ce dernier est nettement plus court et se présente à sa suite. En outre, cet élément apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard d'un certain nombre de produits désignés dans la marque contestée (revendiqués en classe 12), ce terme anglais, signifiant « voiture » et aisément compréhensible comme tel du consommateur concerné, décrivant leur nature ou leur destination. Il en résulte que dans le signe contesté la dénomination GOOGLE présente un caractère distinctif et dominant.

Ainsi, les signes présentent d'importantes ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Par conséquent, les signes en présence sont similaires. »

En outre, l'INPI a jugé qu'il existe un risque de confusion entre le signe antérieur « GOOGLE » et le signe « GOOGLE CAR » : [capture]

Similairement, le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt récent en date du 1er février 2023, opposant le signe antérieur « GOOGLE » et le signe contesté « GOOGLE CAR »-que le Titulaire avait tenté de faire enregistrer, en vain-a jugé ce qui suit pour refuser l'enregistrement dudit signe contesté : [capture]

En l'espèce, la Requérante est titulaire du Nom de Domaine Antérieur <google.fr>.

Comme il l'a été établi ci-avant, le Nom de Domaine Litigieux <googlecar.fr> est similaire aux Nom de Domaine Antérieur car il reprend le Nom de Domaine Antérieur dans son intégralité en attaque et y ajoute le terme « car » que le public français comprendra comme un terme accessoire et secondaire signifiant voiture. Partant, l'adjonction du terme « CAR » n'est pas de nature à écarter l'impression d'ensemble hautement similaire de « GOOGLE » et « GOOGLE CAR ».

Le Nom de Domaine Litigieux est ainsi similaire au Nom de Domaine Antérieur.

Pour les mêmes raisons, étant donné que le Nom de Domaine Litigieux reprend intégralement l'élément distinctif « Google » de la Dénomination Sociale Antérieure de la Requérante, celui-ci est également similaire à ladite Dénomination Sociale Antérieure.

Il existe alors un risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux signes, étant donné que celui-ci sera amené, à tout le moins, à associer les deux signes, et penser que le Nom de Domaine Litigieux est une déclinaison du Nom de Domaine Antérieur de la Requérante.

Le Titulaire a ainsi obtenu l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux <googlecar.fr> en reprenant intégralement le signe distinctif <google.fr>, Nom de Domaine Antérieur de la Requérante, et en induisant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur au vu de la similarité des signes.

b. L'acquisition et l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux par le Titulaire ont principalement été faits dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur

En effet, le Nom de Domaine Antérieur et la Dénomination Antérieure sont renommées (i) et le Titulaire tente d'en profiter indûment en créant une confusion dans l'esprit du consommateur (ii).

a. Le Nom de Domaine Antérieur est renommé

Afin de déterminer la renommée d'un nom de domaine antérieur, l'AFNIC prend en compte un faisceau d'indices incluant par exemple :

i. des articles de presse ;

ii. des résultats de moteur de recherches tels que « GOOGLE » ;

iii. du nombre de visites sur le site sur le site vers lequel le nom de domaine du requérant renvoie . et/ou

iv. des sondages.

En l'espèce:

i. Le Nom de Domaine Antérieur est utilisé par la Requérante pour exploiter l'extension française du Moteur de recherche Google.fr, le plus connu au monde avec 130000 milliards de pages indexées et 20 milliards de sites visités chaque jour (Annexes 3 et 4).

A ce titre, il a fait l'objet de nombreux articles de presse, y compris dans Le Point en 2012 et dans le Huffington Post en 2016 et ou encore sur Europe 1 en 2020 (Annexe 4).

ii. Le site www.google.fr est le premier résultat de la recherche du terme « google » sur les moteurs de recherche

A cet égard, les résultats de la recherche du terme « google » effectuée sur les moteurs de recherche GOOGLE, BING et YAHOO font ressortir systématiquement comme premier site proposé www.google.fr, soit le site vers lequel renvoie le Nom de Domaine Antérieur de la Requérante (Annexe 17) : [captures]

iii. Plus précisément, www.google.fr est l'un des sites les plus visités en France depuis de nombreuses années

De 2009 à 2013, puis en 2015, 2016 et 2018, soit antérieurement à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux www.google.fr était le site internet le plus visité en France selon les classements effectués par Alexa, un outil fournissant des statistiques sur le trafic du Web mondial, et tels que rapporté par l'encyclopédie en ligne libre Wikipédia, et les rapports annuels de We are social qui étudient chaque année les dernières données et tendances sur les comportements des français en ligne (Annexes 18 et 19) ; [capture]

En 2019, au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, il s'agissait du troisième site le plus utilisé par les Français selon Alexa : [capture] Annexe 19

Depuis 2020, le site www.google.fr maintient sa place dans le top 6 des sites les plus visités en France, et figure systématiquement parmi le top 2 des sites en .fr, selon Similarweb, Alexa et Semrush, une suite d'outils tout-en-un destinés à améliorer la visibilité en ligne et à obtenir des informations marketing (Annexes 20 et 19). [capture] Annexe 20

En outre, la société Médiamétrie, spécialisée dans la mesure d'audience et l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques en France, recense depuis 2018 que le groupe Google est le groupe le plus visité en France sur le web, avec plus de 50 millions de visiteurs uniques par mois (Annexe 24) : [capture] Extraits de l'Annexe 24

iv. De plus, le Nom de Domaine Antérieur renvoie au Moteur de recherche Google.fr, le plus utilisé par les français depuis de nombreuses années, aussi bien antérieurement que postérieurement à l'enregistrement du Nom de Domaine Antérieur

A titre d'illustration, de 2009 à 2024, le service analytique Statcounter mesurant le nombre de visites sur un site Web, relève que le Moteur de recherche Google.fr, auquel renvoie le Nom de Domaine Antérieur, a été utilisé pour plus de 90% des requêtes des internautes français (Annexe 22). [capture] Extrait de l'Annexe 22

Similairement, pour l'année 2018, soit l'année précédant celle du dépôt du Nom de Domaine Litigieux, Statsita -le portail en ligne offrant des statistiques issues de données d'instituts, d'études de marché et d'opinion ainsi que de données provenant du secteur économique- confirme que Google.fr est le moteur de recherche le plus utilisé en France (Annexe 23). [capture] Annexes 22 et 23

Ainsi, des articles de presse et sondages annexés à la présente indiquent que le Nom de Domaine Antérieur et le Moteur de recherche Google.fr auxquels il renvoie sont utilisés en France et dans le monde de manière intensive et qu'ils jouissent d'une très grande renommée auprès du public français et mondial depuis un grand nombre d'années.

Par conséquent, le Nom de Domaine Antérieur est renommé.

De même, la Dénomination Sociale Antérieure qui identifie la Requérante est renommée : les consommateurs français connaissent tous la société Google qui exploite le moteur de recherche homonyme précité.

De manière générale, le Titulaire a ainsi voulu profiter de la renommée de la Requérante.

β Le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans le but de profiter de la renommée de la Requérante, du Nom de Domaine Antérieur et de la Dénomination Sociale Antérieure en créant une confusion dans l'esprit du consommateur

Afin de déterminer si le nom de domaine litigieux induit un risque de confusion, l'AFNIC prend également en compte un « faisceau d'indices » incluant la volonté du titulaire de tirer profit de la renommée du Nom de Domaine Antérieur . Le Collège recherche notamment si le titulaire « ne pouvait pas ignorer l'existence » du nom de domaine antérieur

Ainsi, le Collège prend notamment en considération le fait que :

- i. Le nom de domaine antérieur est renommé selon les critères ci-avant mentionnés ;
- ii. Le nom de domaine antérieur est distinctif dans la mesure où il « ne semble pas être un nom dont le répondant était susceptible de penser spontanément ou accidentellement », notamment lorsque cela est jugé par des offices de propriété intellectuelle, comme l'OMPI ;
- iii. L'absence d'autorisation émanant du requérant permettant au titulaire d'enregistrer ou exploiter le nom de domaine antérieur ;
- iv. L'absence de marque ou signe distinctif du titulaire en lien avec le nom de domaine antérieur;
- v. « Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine [litigieux] reproduit les signes distinctifs du Requérant » ;
- vi. « Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine [litigieux] est une page parking » et partant la volonté ou l'objectif du titulaire de revendre le nom de domaine litigieux ;
- vii. Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux est un site en construction ou inaccessible ;
- viii. L'absence d'activité démontrée en lien avec le nom de domaine litigieux .

En l'espèce :

i. Le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence du Nom de Domaine Antérieur du fait de sa renommée

Il a été démontré ci-avant que le Nom de Domaine Antérieur jouit d'une renommée telle, en renvoyant vers le Moteur de recherche Google.fr, le plus utilisé en France et dans le monde depuis de nombreuses années, que le Titulaire, qui a priori utilise internet, ne pouvait ignorer l'existence des droits de la Requérante.

Cela est d'autant plus vrai que l'INPI a retenu le 30 août 2021 (Jurisprudence n° 27), pour motiver l'annulation de la marque contesté « GOOGLE CAR » du Titulaire, que ce dernier ne pouvait pas ignorer l'existence des marques « GOOGLE » homonymes au Nom de Domaine Antérieur et exploitées en corrélation avec le Moteur de recherche Google.fr vers lequel le Nom de Domaine Antérieur renvoie, notamment en raison d'une lettre écrite par le Titulaire : [capture]

ii. Le terme « google » repris dans le Nom de Domaine Litigieux a indéniablement un caractère distinctif, ou arbitraire et fantaisiste et n'existe pas dans le langage courant français

En ce sens, l'INPI reconnaît que :

« GOOGLE, terme de fantaisie sans évocation particulière, apparaît intrinsèquement pleinement distinctive ».

Partant, l'utilisation du terme « google » dans le Nom de Domaine Litigieux ne peut être fortuite et est nécessairement dans le but de tirer indument profit de la notoriété du Nom de Domaine Antérieur et du moteur de recherche éponyme auquel il renvoie en créant une confusion dans l'esprit du public

iii. La Requérante n'a nullement autorisé le Titulaire à enregistrer ou exploiter le Nom de Domaine Litigieux.

Celle-ci n'a d'ailleurs aucun lien avec le Titulaire.

iv. Le titulaire ne détient aucune marque « GOOGLE CAR » ou comportant le terme « GOOGLE »

- Les registres des différents offices nationaux et internationaux démontrent l'absence de marques « GOOGLE » au nom du Titulaire

En effet, bien que le Titulaire ait tenté d'enregistrer illégitimement et de mauvaise foi les marques

« GOOGLE », « GOOGLE CAR », « GC GOOGLE CAR » et « GC One GOOGLE CAR » en France, Europe, États-Unis, Japon et Chine (Annexes 26 à 30), aucune de ces marques ne sont en vigueur, en raison soit du refus des offices nationaux compétents de les enregistrer (du fait de l'atteinte portée à la Marque GOOGLE) soit de leurs annulations (Jurisprudences n° 26 à 33 et 35 à 40), comme le prouvent les captures d'écran des recherches de marques appartenant au Titulaire sur des bases de données de marques ainsi que le tableau récapitulatif ci-dessous. [captures]

(Annexe 28 : Absence de marque européenne en vigueur comportant le terme GOOGLE et appartenant au Titulaire sur le registre de l'EUIPO)

(Annexes 27 et 29 : Absence de marque en vigueur comportant le terme « google » et appartenant au Titulaire sur le registre de l'OMPI)

(Annexe 30 : Absence de marque française en vigueur comportant le terme « google » et appartenant au Titulaire sur le registre de l'INPI)

Tableau récapitulatif du statut actuel de rejet, d'annulation ou de retrait de toutes les marques identifiées comportant le terme « GOOGLE » déposées par le Titulaire dans le monde, y compris des marques « GOOGLE CAR »

[Tableau]

Le Titulaire ne dispose ainsi d'aucune marque incluant "google".

A cet égard, afin d'anticiper une éventuelle réponse du Titulaire qui pourrait induire en erreur

le Collège, la requérante rappelle que le Jugement du 19 avril 2023 visé au début de la présente n'a jamais confirmé la validité ni même l'existence de la moindre marque reproduisant "google" appartenant au Titulaire ou aux sociétés KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR (Annexe 12).

D'ailleurs, lorsque le tribunal a débouté la Requérante de « ses demandes fondées sur l'atteinte à ses marques de renommée GOOGLE », il a visé l'atteinte du fait de l'enregistrement -par des tiers- de la dénomination sociale « GOOGLE CAR », et non de marques « GOOGLE CAR », et encore moins des marques appartenant au Titulaire, qui est un tiers à la Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR. D'ailleurs, les sociétés GOOGLE CAR et KWANTUM PARTICIPATIONS n'ont invoqué aucune marque dans cette procédure : [capture]

Annexe 12

Pourtant, dans le cadre de la Requête de la société Google LLC, le Titulaire n'avait pas hésité à affirmer que :

« Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu dans le cadre de ce litige un jugement en date du 19 avril 2023. Ce jugement également joint à ce courrier (pièce #1) déboute la société Google LLC de « ses demandes fondées sur l'atteinte portée à ses marques renommées « Google » et condamne la société Google LLC aux dépens, confirmant ainsi la propriété et l'utilisation de la marque « GOOGLE CAR » en la personne morale KWANTUM PARTICIPATIONS et GOOGLE CAR, sociétés dont je suis l'unique bénéficiaire. » (Annexe 13)

Cela est parfaitement faux.

Par conséquent, si le Titulaire dépose une réponse dans la cadre de la présente procédure en affirmant qu'il détient des marques reproduisant "google", le Collège ne pourra que constater que cela est faux et qu'il ne détient aucune marque comme il a été exposé.

- De plus, le Titulaire ne dispose d'aucun signe distinctif, notamment d'aucune dénomination sociale ou nom commercial, comprenant les termes « GOOGLE » ou « GOOGLE CAR ».

Le titulaire n'a enregistré, ni n'utilise, une dénomination sociale, nom commercial ou enseigne « GOOGLE CAR » préalablement à l'enregistrement et l'exploitation du Nom de Domaine Antérieur <google.fr>.

Comme il l'a été mentionné plus haut, un tiers (la société GOOGLE CAR) a enregistré et/ou utilise une dénomination sociale, un nom commercial et/ou une enseigne « GOOGLE CAR ». Toutefois, le Titulaire ne peut pas en tirer un intérêt légitime puisque :

- Lesdits dénomination sociale, nom commercial et enseigne « GOOGLE CAR » sont postérieurs à l'enregistrement et l'exploitation du Nom de Domaine Antérieur renommé. En effet, le Nom de Domaine Antérieur été déposé le 26 juillet 2000 et comme le démontre les nombreuses pièces visées dans la présente, a été continuellement utilisé par la Requérante afin d'exploiter le Moteur de recherche Google.fr, le plus utilisé au monde et partant ayant acquis une renommée bien avant le dépôt des statuts de la Société SAS GOOGLE CAR en 2020 désignant « GOOGLE CAR » comme dénomination sociale, nom commercial et enseigne : [captures] Annexe 9

- Le Titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'est pas la société par actions simplifiée GOOGLE CAR qui utilise la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne « GOOGLE CAR » : [capture]

Il est rappelé qu'une société telle une société par actions simplifiée jouit d'une personnalité morale distincte de celles de ses constituants et « bénéficiaire » dès son immatriculation et donc d'un patrimoine propre. Ce dernier englobe des actifs dématérialisés, ou intellectuels, tels les dénomination sociale, nom commercial ou enseigne (Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil). Dès lors, quand bien même le Titulaire serait un bénéficiaire de la société GOOGLE CAR, ce qui n'est pas le cas (Supra I.D.1), il ne serait pas d'avantage titulaire de la dénomination sociale, nom commercial ou enseigne de celle-ci. Ainsi, le Titulaire ne dispose d'aucun droit antérieur ou intérêt légitime sur les termes « GOOGLE CAR » ou le Nom de Domaine Litigieux.

- De plus, la création du Nom de Domaine Litigieux date de 2019 et est donc antérieure au dépôt des statuts de la SAS GOOGLE CAR conférant lesdits droits sur la dénomination sociale GOOGLE CAR. Ainsi, le Titulaire ne peut prétendre détenir un intérêt légitime sur la dénomination « GOOGLE CAR ». [captures] Annexes 9 et 6

En tout état de cause, le Collège constatera que le Titulaire ne dispose à ce jour d'aucun droit de propriété intellectuelle ou signe distinctif similaire au Nom de Domaine Litigieux.

v.L'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux par le Titulaire s'inscrit dans sa pratique frauduleuse de dépôt de signes distinctifs de renommée afin d'en tirer profit indument.

- D'abord, il convient de noter que le Titulaire a déjà tenté d'enregistrer et d'utiliser frauduleusement des marques reproduisant la marque de renommée « GOOGLE »

Comme il l'a été expliqué dans le tableau récapitulatif ci-avant, le Titulaire a déposé de nombreuses demandes d'enregistrement de marques comprenant le terme « GOOGLE » attentatoires aux marques de renommées GOOGLE de la société Google LLC, filiale de la Requérante. Toutefois, l'intégralité de ces demandes d'enregistrement ont été refusées par les offices ou opposées avec succès par les titulaires légitimes des marques renommées (Annexes 28 à 32).

A titre d'illustration, le Titulaire a tenté d'enregistrer illégitimement et de mauvaise foi les marques «GOOGLE », « GOOGLE CAR », « GC GOOGLE CAR » et « GC One GOOGLE CAR » en France,

Europe, États-Unis, Japon et Chine (Annexe 28). À la suite de procédures d'opposition, d'actions en nullité initiées par la filiale de la Requérante, ou de refus d'enregistrement (du fait de l'atteinte portée à la Marque GOOGLE) des offices nationaux compétents, ces derniers ont refusé d'enregistrer ces marques (Jurisprudences n° 26 à 33 et 35 à 40).

En ce sens, les offices français et européens, ainsi que le TUE ont jugé que les signes du Titulaire reprenant le terme « GOOGLE », y compris le signe « GOOGLE CAR », portaient atteinte à la renommée des signes « GOOGLE », notamment dans les décisions suivantes :

[Tableau]

Dès lors, il ne fait nul doute que l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux partage le même objectif que celui des dépôts des marques « GOOGLE CAR » par le Titulaire : profiter indument de la renommée du signe distinctif « google », ici <google.fr>.

- En outre, bien que la mauvaise foi ne soit pas une condition requise par l'article L.45-2 alinéa 1 du CPCE, il ne fait aucun doute que le Titulaire est de mauvaise foi

Ainsi qu'il a été exposé, le Titulaire n'hésite pas à affirmer dans le cadre d'autres procédures qu'il détient des marques reproduisant le terme "Google" alors qu'il sait pertinemment qu'il n'en détient aucune.

En outre, des articles de presse font état de sa condamnation à [de la] prison par le Tribunal [de telle ville] pour escroquerie et du mandat d'arrêt délivré à son encontre (Annexe 37) :

[capture]
Extraits de l'Annexe 37

- Enfin, la pratique frauduleuse du Titulaire s'étend à un grand nombre de marques renommées

En effet, le Titulaire a tenté d'enregistrer des marques attentatoires aux droits de tiers, notamment aux droits de marques renommées ADIDAS, FENTY, UNIVERSAL WORLD MUSIC, ou YEEZY. [capture] Annexe 36

A ce titre, le 30 aout 2021, l'INPI a relevé que l'attitude du Titulaire :« est de nature à révéler une stratégie économique globale frauduleuse dans laquelle s'inscrit le dépôt de la marque contestée [« GOOGLE CAR »] » (Jurisprudence n° 27). Il ne fait nul doute que cette stratégie frauduleuse s'étend à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

[capture]

Ce comportement démontre que le Titulaire a nécessairement enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans le but de profiter de la renommée du Requérant, de son Nom de Domaine Antérieur et de sa Dénomination Antérieure.

vi. Le site web vers lequel renvoie le Nom de Domaine Litigieux reproduit les signes distinctifs du Requérant et des signes attentatoires à la renommée des Marques GOOGLE de la filiale de la Requérante alors que le Titulaire a connaissance de l'illicéité de ces signes

En effet, comme le démontrent trois constats d'huissiers en date du 5 mai 2023, 12 mai 2023, et 1er juin 2023 (Annexes 31 à 33), le signe distinctif « google » du Nom de Domaine Antérieur <google.fr> et de la Dénomination Sociale Antérieure de la Requérante sont reproduit sur le site internet accessible via le Nom de Domaine Litigieux

De plus, alors que la demande d'enregistrement de marque française « [visuel] » n° 4722555 déposée par le Titulaire, a été rejetée dans son intégralité à la suite d'une opposition engagée par la filiale de la Requérante (Jurisprudence n° 35), le signe « [visuel] » est reproduit sur le site vers lequel renvoie le Nom de Domaine Litigieux !

Autrement dit, alors que l'INPI a refusé d'enregistrer la marque car il existait un risque de confusion avec la Marque GOOGLE de la filiale de la Requérante et que le signe portait atteinte à la renommée de la Marque GOOGLE, le Titulaire, dans le prolongement de sa stratégie frauduleuse, a continué à reproduire ce signe sur son site (Annexes n° 31 à 33).

A ce titre, il a également reproduit, et perpétue un risque de confusion, avec le même terme distinctif des Nom de Domaine Antérieur et Dénomination Sociale Antérieure de la Requérante.

[capture]

Annexes 31 à 33

Il ressort de tout ce qui précède que le Nom de Domaine Litigieux a été acquis et enregistré par le Titulaire dans le but de profiter de la renommée du Nom de Domaine Antérieur de la Requérante en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

III. LES DEMANDES FORMÉES PAR LA REQUÉRANTE

Au vu de ce qui précède, la Requérante sollicite le transfert du Nom de Domaine Litigieux (A), ou à tout le moins sa suppression (B).

A. La Requérante est éligible à bénéficier de la transmission du Nom de Domaine Litigieux

Aux termes des articles L.45-3, L.45-3 et L.45-6 du CPCE, les sociétés européennes sont éligibles à demander le transfert du nom de domaine litigieux en .fr portant atteinte à leurs droits garantis par la loi, tels leur nom de domaine selon les conditions ci-avant énumérées. En l'espèce, la Requérante est une société irlandaise, c'est-à-dire qu'elle est enregistrée dans un État membre de l'Union Européenne.

Dès lors, elle est éligible au transfert du Nom de Domaine Litigieux en .fr. Puisqu'elle a démontré que le Nom de Domaine Litigieux portait atteinte à ses droits garantis par la loi, elle sollicite la transmission du nom de domaine <googlecar.fr>.

B. Si le Collège refusait de transmettre le Nom de Domaine Litigieux à la Requérante, il accorderait à tout le moins sa suppression

Aux termes de l'article L45-2 du CPCE, la Requérante peut obtenir la suppression du Nom de Domaine Litigieux qui porte atteinte à ses droits garantis par la loi.

En l'espèce, la Requérante a démontré que le Nom de Domaine Litigieux était susceptible de porter atteinte à ses droits garantis par la loi.

Dès lors, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Collège refusait de procéder à la transmission du Nom de Domaine Litigieux à la Requérante, la Requérante demande qu'il fasse droit à sa demande de suppression.

Pour toutes ces raisons, la Requérante sollicite :

• À titre principal, la transmission du Nom de Domaine Litigieux <googlecar.fr> à la

Requérante, GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY ;

- À titre subsidiaire, la suppression du Nom de Domaine Litigieux.

JURISPRUDENCES

1. Décision de l'AFNIC, 13 septembre 2022, *centresantesquaremutualite.fr*, Demande n° FR2022-02926
2. Décision de l'AFNIC, 29 octobre 2021, *instersport.re*, Demande n° FR-2021-02516
3. Décision de l'AFNIC, 15 juin 2021, *navetteparcaterix.fr*, Demande n° FR-2021-02379
4. Décision de l'AFNIC, 6 mars 2023, *monmédecin.fr*, Demande n° FR-2022-03113
5. Décision de l'AFNIC, 15 mars 2021, *patreon.fr*, Demande n° FR-2021-02268
6. Décision de l'AFNIC, 05 juillet 2022, *bouyguesconstruction-ouvrages.fr*, Demande n° FR-202202828
7. Décision de l'AFNIC, 17 novembre 2015, *mbafrance.fr*, Demande n° FR-2015-01022
8. Décision de l'AFNIC, 20 octobre 2023, *année-de.fr*, Demande n° FR-2023-03547
9. Décision de l'AFNIC, 20 septembre 2023, *googlecar.fr*, Demande n° FR-2023-03502
10. Décision de l'AFNIC, 17 août 2023, *lefigaronews.fr*, Demande n° FR-2023-03464
11. Décision de l'AFNIC, 21 décembre 2021, *autoentrepreneur-urssaf.fr*, Demande n° FR-202102575
12. Décision de l'AFNIC, 14 février 2022, *allocation-caf.fr*, Demande n° FR-2021-02637
13. Décision de l'AFNIC, 17 août 2023, *lidl-me.fr*, Demande n° FR-2023-03465
14. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2014, Pourvoi n° 12-28.041
15. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 10 avril 2013, RG n° 2011/19597
16. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 novembre 2012, RG n° 2011/02586
17. Décision de l'AFNIC, 10 novembre 2017, *automotor-group.fr*, Demande n° FR-2017-01448
18. Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 19 mars 2014, RG n° 12/18656
19. CJUE, Cour, 12 novembre 2002, Affaire n° C-206/01
20. Décision de l'AFNIC, 23 août 2016, *agence-bolero.fr*, Demande n° FR-2016-01188
21. Décision de l'AFNIC, 10 juillet 2018, *creartdeco.fr*, Demande n° FR-2018-01601
22. Décision de l'AFNIC, 24 juillet 2018, *cf-distribution.fr*, Demande n° FR-2018-01619
23. Décision de l'AFNIC, 26 janvier 2023, *parcaterixfrance.fr*, Demande n° FR-2022-03085
24. Décision de l'AFNIC, 9 novembre 2021, *bouygues-construction-tps.fr*, Demande n° FR-202102527
25. Décision de l'AFNIC, 30 mai 2023, *leroymerlin-groupes.fr*, Demande n° FR- FR-2023-03333
26. INPI, 16 juillet 2019, n° OPP 19-0367/PVA
27. INPI, 30 août 2021, n° NL 21-0056 et certificat de non-appel
28. INPI, 30 août 2021, n° NL 21-0055/NG et certificat de non-appel
29. EUIPO Division d'Opposition, 4 mars 2020, n° B 3 075 582 et sa traduction libre et partielle
30. EUIPO Chambres de Recours, 29 juin 2021, n° R 904/2020-1 et sa traduction libre et partielle
31. TUE, 1er février 2023, n° T569/21 et sa traduction libre et partielle
32. EUIPO Division d'Opposition, 4 mars 2020, No B 3 075 573 et sa traduction libre et partielle
33. EUIPO Chambres de Recours, 26 juin 2021, R 903/2020-1 et sa traduction libre et partielle
34. Décision de l'AFNIC, 9 novembre 2021, <u-paris5.fr>, Demande n° FR-2021-02524
35. INPI, 15 février 2022, OPP 21-1648
36. INPI, 1er octobre 2019, n° OPP-19-1412/AVP
37. INPI, 30 août 2021, n° NL 21-0057 et certificat de non-appel
38. EUIPO Division d'Opposition, 4 mars 2020, No B 3 083 895 et sa traduction libre et partielle
39. EUIPO Chambres de Recours, 18 juin 2021, n° R 902-2020-1 et sa traduction libre et partielle
40. TUE, 1er février 2023, n° T568/21 et sa traduction libre et partielle

ANNEXES

1. K Bis Google Ireland Holdings Unlimited Company et attestation de changement de dénomination
2. Page whois de <google.fr>

3. Capture d'écran de la page google.fr
4. Présentation du Moteur de recherche Google.fr
5. Analyse du site www.google.fr par Similarweb de janvier 2024
6. Page Whois <googlecar.fr>
7. Email de l'AFNIC confirmant la titularité du nom de domaine <googlecar.fr> au nom [du Titulaire]
8. Déclaration d'appel et conclusions d'appel
9. Statuts de la société GOOGLE CAR et K-Bis
10. Statuts de la société KWANTUM PARTICIPATIONS et K-Bis
11. Assignation en justice des sociétés GOOGLE CAR et KWANTUM PARTICIPATIONS par GOOGLE LLC en date des 8 et 16 février 2021
12. Jugement Tribunal Judiciaire du 19 avril 2022
13. Email de réponse du Titulaire en date du 15 août 2023
14. « Guide pratique d'accompagnement aux PARL », octobre 2022, AFNIC
15. « Les tendances PARL », AFNIC, Octobre 2021
16. Captures d'écran de <google.fr> sur wayback machine de 2001 à 2023
17. Capture d'écran de la première page des résultats de la recherche « google » sur les moteurs de recherche google, yahoo, et bing
18. Internet en France, Wikipédia
19. Rapports Digital We are social de 2018, 2019, 2020, 2021, et 2022
20. Classement de Similarweb des sites les plus visités en France en 2023
21. Articles de Presse sur Google Ireland Holdings Unlimited Company
22. Parts de marché du Moteur de recherche Google.fr en France par Statcounter entre 2009 et 2024
23. Parts de marché du Moteur de recherche Google.fr en France par Statista 2018
24. Communiqués de Presse Médiamétrie de 2015 et 2017 à 2023
25. Parts de marché mondiale des principaux moteurs de recherche selon Statista et Statcounter
26. Dépôt des marques « google » par le Titulaire annulées ou rejetées (France et Union Européenne)
27. Dépôt des marques « google » par le Titulaire annulées ou rejetées à l'international
28. Capture d'écran de la recherche de titularité de marques comportant « google » au nom du Titulaire sur le registre de l'EU IPO
29. Capture d'écran de la recherche de titularité de marques comportant « google » au nom du Titulaire sur le registre de l'OMPI
30. Captures d'écran de la recherche de titularité de marques comportant « google » au nom du Titulaire sur le registre de l'INPI
31. Constats d'huissiers du site <googlecar.fr> en date du 5 mai 2023
32. Constats d'huissiers du site <googlecar.fr> en date du 12 mai 2023
33. Constats d'huissiers du site <googlecar.fr> en date 1er juin 2023
34. Les Marques GOOGLE de Google
35. Extrait du site infogreffe démontrant que le Titulaire n'a pas de lien avec les sociétés parties à la Procédure Civile concernant la dénomination sociale GOOGLE CAR
36. Capture d'écran du registre TM View des marques ADIDAS, FENTY, UNIVERSAL WORLD MUSIC, ou YEEZY déposées ou enregistrées par le Titulaire
37. Affaire "[anonymisation]" à [telle volée] : la justice prononce des peines de prison pour les deux principaux dirigeants, France Bleu, [date] ; Escroquerie : ce qu'il faut savoir de (l'affaire), du projet avorté à la case prison, France Info [date]
38. Carte d'avocat du représentant de la Requérante ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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'existence d'une procédure judiciaire

Selon les dispositions de l'article I.v du Règlement, le nom de domaine visé par la procédure ne doit faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Le nom de domaine <googlecar.fr> est enregistré par son Titulaire depuis le 27 janvier 2019.

Le 20 septembre 2023 dans sa décision n° FR-2023-03502 (*annexe Jurisprudence 9*), le Collège SYRELI rejette les demandes effectuées par la société GOOGLE LLC titulaire des droits antérieurs sur la marque « GOOGLE » au motif que :

- Il est demandé au Collège la transmission du nom de domaine au bénéfice de la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY qui est une filiale indirecte ;
- Sur la demande de suppression, le Collège ne pouvait pas se prononcer sur le litige opposant les Parties pour lequel les instances judiciaires étaient saisies.

Dans ce contexte, le Collège s'interroge sur l'existence d'une procédure judiciaire en cours et constate que :

- Les Parties à la demande SYRELI sont la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED COMPANY et le Titulaire ;
- Les instances judiciaires ont été saisies d'un litige opposant la société GOOGLE LLC aux sociétés GOOGLE CAR et KWANTUM PARTICIPATIONS (*annexe Jurisprudence 8*), entités tierces et sans lien avec le Titulaire qui n'en est aucunement le représentant légal au vu des *annexes 9 et 10* relatives aux statuts et kbis de ces sociétés.

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

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des documents relatifs à la société du Requérant traduits en langue française (*annexe 1*) et de l'extrait de base whois du 19 décembre 2023 (*annexe 2*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <googlecar.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société irlandaise GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED immatriculée depuis le 4 avril 2003 ;
- Au nom de domaine <google.fr> enregistré par le Requérant le 26 juillet 2000.

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

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

Le Collège constate que le Requérant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <googlecar.fr> sur ses signes distinctifs « GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED », sa dénomination sociale et <google.fr>, son nom de domaine.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège considère que la dénomination sociale et le nom de domaine en tant que signes distinctifs peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requérant justifie pour chacun :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requérant, le Collège constate que :

- Le nom de domaine <googlecar.fr> est similaire et postérieur au nom de domaine du Requérant <google.fr> qu'il reprend à l'identique en lui ajoutant le terme anglais « car » soit, en langue française, le nom commun « voiture » ;
- Le nom de domaine <googlecar.fr> est similaire et postérieur à la dénomination sociale du Requérant « GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED » dont il reprend à l'identique le terme dominant d'attaque en lui ajoutant le terme anglais « car » soit, en langue française, le nom commun « voiture » ;
- Le Requérant démontre l'usage antérieur et continu du terme « GOOGLE » et en particulier dans le nom de domaine <google.fr>, sur le territoire français, lieu de résidence et d'activité du Titulaire (*annexe Jurisprudence 9 et annexe 7*) compte tenu :
 - De son exploitation pour renvoyer vers un site web de façon continue depuis 2001 (*annexe 16 portant captures d'écran de février 2001 à janvier 2024 réalisées à partir du site web <https://www.web.archive.org>*) ;
 - De l'ampleur de l'exploitation du nom de domaine <google.fr> pour renvoyer vers le moteur de recherche sur le web le plus connu au monde (*annexe 25*) ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <google.fr> du Requérant se classe depuis plusieurs années dans les 10 premiers sites web les plus visités en France (*annexes 3, 4, 19, 20 et 22 à 24*) ;
- Dans le cadre de son projet de « *voiture citadine, électrique et partiellement autonome* », le Titulaire a enregistré le 27 janvier 2019, le nom de domaine <googlecar.fr> pour renvoyer vers son site web intitulé « *Une révolution urbaine* » (*constats d'huissier en annexes 31 à 33*) ; il a demandé de nombreuses marques pour la France, le territoire de l'Union européenne ainsi que dans le monde intégrant le terme « GOOGLE » ; ces demandes de marques ont été soit refusées soit annulées (*annexes 26 à 30*) ; en particulier, l'INPI a prononcé le 30 août 2021, la nullité les marques « GOOGLE » et « GOOGLE CAR » (*annexes Jurisprudence 27 et 28*).

Au visa de l'article 1240 du code civil, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que Titulaire avait obtenu l'enregistrement du nom de

domaine <googlecar.fr> en reprenant les signes distinctifs du Requérant et en particulier, son nom de domaine <google.fr> exploité pour renvoyer vers le moteur de recherche sur le web le plus connu au monde, et ce, en induisant un risque de confusion.

Le Collège a ainsi considéré que le nom de domaine <googlecar.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 <googlecar.fr> au profit du Requérant, la société GOOGLE IRELAND HOLDINGS UNLIMITED.

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 Guyancourt, le 09 avril 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

