



DÉCISION DE L'AFNIC

mny.fr

Demande n° FR-2012-00097

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société L'Oréal

Le Titulaire du nom de domaine : M. Ilja G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mny.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 février 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 3 février 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 3 février 2013

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 16 mai 2012 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

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

L'AFNIC a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 22 mai 2012.

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

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 21 juin 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mny.fr> par 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 électroniques)*

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Copie de page écran du site web www.loreal.fr présentant le groupe L'ORÉAL ;
- Support de présentation des produits de la marque « MNY » ;
- Résultat d'une recherche dans la base whois sur le nom de domaine <mny.fr> ;
- Page écran du site vers lequel renvoi le nom de domaine <mny.fr> ;
- Extrait du BOPI 09/29 – VOL.I p.356 qui publie la marque française « MNY » déposée le 10 juin 2009 sous le numéro 09 3 656 384 par la société L'OREAL ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire « MNY » déposée à l'OHMI le 11 décembre 2009 sous le numéro « 008 354 235 » par la société L'OREAL ;
- Résultat d'une recherche dans la base whois sur le nom de domaine <mny.com> ;
- Copie des décisions OMPI DFR2007-0033, DFR2010-0023, DFR2011-0005, DFR2008-0031 ;
- Résultat d'une recherche Google sur le terme « MNY » ;
- Courriel de l'AFNIC daté du 9 septembre 2011 en réponse à la demande de levée d'anonymat de la société L'OREAL sur le nom de domaine <mny.fr> ;
- Extrait kbis de la société L'OREAL immatriculée le 1^{er} mars 1963 sous le numéro 632 012 100 au R.C.S de Paris.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

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

Créé en 1909 par un chimiste français, L'Oréal est aujourd'hui un leader international et un des plus grands groupes de cosmétiques. A ce jour, L'Oréal est présent dans 130 pays (Annexe 1). L'Oréal possède plus de 500 marques et propose plus de 2.000 produits cosmétiques. La marque MNY a notamment été développée par L'Oréal et ses affiliés. Cette marque est particulièrement axée sur les couleurs. Un très large éventail de coloris est proposé pour les vernis à ongles, fards à paupière, brillants pour les lèvres, blushs et crayons de cette gamme (Annexe 2).

Le Requérant a constaté la réservation du nom de domaine <mny.fr> sous couvert d'anonymat, le 3 février 2011 par le Défendeur (Annexe 3). Dans le même temps, le Requérant a constaté que ce nom de domaine redirige vers une page de liens commerciaux (Annexe 3). Avant d'introduire la présente procédure Syreli, le Requérant a formulé une demande de divulgation des données personnelles du titulaire du nom de domaine auprès de l'AFNIC (Annexe 11). Suite à cette levée d'anonymat, le Requérant a pris soin de vérifier si le nom de domaine litigieux avait été renouvelé à sa date anniversaire le 3 février 2012, soit postérieurement au 1er juillet 2011 (Annexe 12).

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur MNY et notamment de (Annexe 4):

- la marque française MNY n°3656384, du 10 juin 2009 et désignant des produits en classe 3.
- la marque communautaire MNY n°8354235, du 10 juin 2009 et désignant des produits en classe 3.

De plus, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels: <mny.com> enregistré le 6 mars 2000 (Annexe 5).

Les droits du requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 3 février 2011.

Force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <mny.fr>.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom de domaine <mny.fr> reproduit à l'identique le terme « MNY » sur lequel le Requérant justifie détenir des droits de marque. A cet égard, la présence de l'extension ".fr" dans le nom de domaine litigieux – inhérente au fonctionnement des noms de domaine – ne permet pas d'échapper à un risque de confusion.

L'extension géographique « .fr » n'est donc pas suffisante pour différencier le nom de domaine litigieux de la marque du Requérant. En effet, il a été établi par les Experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI et notamment dans le cadre de la procédure en ".fr", que l'extension d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le domaine en litige car il s'agit d'un élément nécessaire pour l'enregistrement du nom (Litige OMPI n° DFR2007-0033 ATLANTIC Société Française de Développement Thermique contre ATLANTIC WEB – Annexe 6).

En enregistrant le nom de domaine objet du présent litige, le Défendeur a créé un risque de confusion avec la marque du Requérant. Il est en effet probable que les internautes soient induits en erreur par ce nom de domaine car il est semblable à la marque du Requérant. Ils pourraient ainsi être amenés à croire que ce nom de domaine appartient au Requérant, ou tout du moins qu'il est lié au Requérant.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est identique à la marque de produits sur laquelle le Requérant a des droits. Par conséquent, l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le Défendeur portent manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime. Le Défendeur n'est ni affilié au Requêteur, ni autorisé par le Requêteur à enregistrer ou à utiliser la marque MNY ou encore à demander l'enregistrement de tout nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de MNY et le terme « MNY » n'a pas de signification particulière en français. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requêteur précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause. Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requêteur, le Défendeur n'a, jusqu'à présent pas apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. En effet, le nom de domaine redirige vers une page de liens commerciaux (Annexe 3).

Le nom de domaine en litige reprend à l'identique la marque du Requêteur, le Défendeur ne peut donc raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime. En effet, en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requêteur, le Défendeur ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

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

1. L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi
Il est difficilement concevable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance de la marque MNY du Requêteur.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige. La marque MNY est largement exploitée. Les activités du Requêteur sont largement évoquées dans la presse et le Requêteur veille également à se faire connaître du grand public par de grandes campagnes de communication institutionnelle (Annexe 3).

Il ressort de la jurisprudence constante des Experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI que la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de mauvaise foi (Litige OMPI n° DFR2010-0023, Coface Services et Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) contre Charles Paquet – Annexe 7).

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Une simple recherche sur les registres des marques à la date de l'enregistrement du nom de domaine aurait révélé au Défendeur la marque MNY du Requêteur. Ceci est une preuve supplémentaire de l'enregistrement de mauvaise foi du nom par le Défendeur (Litige OMPI n° DFR2011 0005, Nexity contre Fredrick E. – Annexe 8).

De surcroît, même si le Défendeur ne savait pas comment procéder à une vérification sur le registre des marques, il aurait pu conduire une simple recherche sur le terme MNY, dénomination d'attaque du nom de domaine litigieux, sur Google ou tout autre moteur de recherche. Cette simple recherche lui aurait révélé l'existence du Requêteur et de sa marque MNY. Les premiers résultats d'une recherche de MNY sur Google se rapportent en effet au Requêteur (Annexe 9).

Compte tenu de la réputation du Requêteur et de ses marques de commerce dans le monde, mais surtout de sa présence et de la large exploitation de la marque MNY sur le marché français, il est difficile de croire que le Défendeur ne connaissait pas l'existence du Requêteur et de ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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

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

Un certain nombre d'éléments peuvent en tout état de cause être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le nom de domaine reproduit la marque MNY du Requérant à l'identique et le Défendeur ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause. En l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant et compte tenu de la large exploitation de la marque MNY, le Défendeur ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services et la mauvaise foi peut être déduite.

De surcroît, l'utilisation du nom de domaine <mny.fr> porte atteinte aux droits détenus par le Requérant sur la marque MNY, en ce que le nom de domaine <mny.fr> pointe vers un site parking ("www.sedo.fr") proposant des liens 'pay-per-click' vers les sites Internet de tiers dans des secteurs divers, générant ainsi au profit du Défendeur une rémunération à chaque fois que les internautes cliquent sur l'un des liens hypertextes.

Le Défendeur, en attirant ainsi sur sa page de liens, les internautes qui cherchent à se connecter sur le site officiel du Requérant, profite du caractère attractif de la marque MNY et tire profit d'une confusion dans l'esprit de la clientèle avec la marque parasitée. En effet, l'usage du nom de domaine <mny.fr> est susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant. Un tel comportement relève du parasitisme (Litige OMPI n° DFR2008-0031 Adakim contre Daniel Fuehrer – Annexe 10). L'enregistrement du nom de domaine <mny.fr> par le Défendeur, alors que celui-ci n'a aucun lien apparent avec le secteur des cosmétiques, s'analyse donc comme un acte de cybersquatting.

En outre, l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de mauvaise foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine <mny.fr> de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

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

Le Requérant 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 présent 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 pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande le nom de domaine <mny.fr> est identique :

- aux marques détenues par le Requérant et notamment :
 - à la marque française « MNY » n° 1 502 755 déposée le 10 juin 2009 ;
 - à la marque communautaire « MNY » déposée à l'OHMI le 11 décembre 2009 sous le numéro « 008 354 235 ».
- au nom de domaine <mny.com> enregistré par le Requérant le 6 mars 2000.

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

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société L'OREAL est titulaire des marques française et communautaire « MNY » exploitées notamment sur le territoire français pour commercialiser une gamme de produits cosmétiques ;
- La page écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine « mny.fr » est une page parking présentant des liens hypertextes vers des secteurs divers n'ayant aucun lien avec les produits et services de la classe d'enregistrement de la marque à savoir la classe n°3 : « produits cosmétiques et de maquillage » ;
- Le Requérant indique dans son argumentaire qu'aucune licence n'a été fournie au Titulaire pour exploiter la marque « MNY » ;
- Le Requérant évoque la réputation mondiale de la société L'OREAL mais n'apporte pas d'éléments probant sur la notoriété de la marque « MNY ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <mny.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société « L'OREAL » et de sa marque « MNY » en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine < mny.fr > au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) du Règlement, l'AFNIC notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

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

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



A Saint-Quentin en Yvelines, le 21 juin 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

