



DÉCISION DE L'AFNIC

harley-davidson-online.fr

Demande n° FR-2012-00149

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Les Sociétés H-D Michigan, LLC et Harley-Davidson France

Le Titulaire du nom de domaine : M. Bernard Guy C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : harley-davidson-online.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 octobre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 20 octobre 2012

Bureau d'enregistrement : NUXIT

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 25 juillet 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 10 août 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 10 septembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <harley-davidson-online.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 :

- Notice complète de la marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 4 janvier 1983 sous le numéro 1223593 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 5 septembre 1988 sous le numéro 1486839 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 9 mars 1989 sous le numéro 1675605 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 14 mai 1999 sous le numéro 1172329 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 7 août 2000 sous le numéro 1797018 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 16 mars 2001 sous le numéro 2134500 et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 3524196 ;
- Notice complète de la marque communautaire « MOTOR CYCLES HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 1^{er} avril 1996 sous le numéro 83725 et dûment renouvelée depuis ;
- Notice complète de la marque communautaire « MOTOR HARLEY-DAVIDSON CYCLES » enregistrée le 25 février 2000 sous le numéro 1536309 et dûment renouvelée depuis ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <harley-davidson.biz> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <harley-davidson.com> ;

- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <harleydavidson.fr> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <harley-davidson.fr> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <harley-davidson.info> ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <harley-davidson.com> ;
- Extrait Kbis de la société HARLEY DAVIDSON France immatriculée le 18 décembre 1996 sous le numéro 393 918 743 au R.C.S. de CRETEIL ;
- Copie de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 octobre 2006 (T.G.I. de Paris 3^{ème} ch. 4 octobre 2006 n° 04/47642) ;
- Copie de la décision rendue par la Cour d'appel de RIOM le 21 juin 2012 (Dossier n°12/00250) ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <harley-davidson-online.fr> ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <harley-davidson-online.fr> ;
- Copie de la plainte déposée par un particulier à la DDPP des Bouches du Rhône.

Dans sa demande, le Requéant indique que :
[Citation partielle de l'argumentation]

« Les sociétés H-D Michigan, LLC et Harley-Davidson France estiment que l'enregistrement du nom de domaine < harley-davidson-online.fr > est susceptible de « porter atteinte à des droits de Propriété Intellectuelle et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » Article L.45-2 du Code des postes et communications électroniques.

1) Intérêt à agir

Les sociétés H-D Michigan LLC et Harley-Davidson France sont des sociétés notoirement connues, tant en France que dans le monde entier, pour les nombreux modèles de motos et leurs accessoires qu'elles commercialisent.

La société H-D Michigan LLC est à ce titre propriétaire de très nombreuses marques désignant notamment ses motos et leurs accessoires, parmi lesquelles, à titre d'exemple, les marques enregistrées ci-après :

Ces marques sont exploitées depuis de très nombreuses années dans le monde entier et jouissent d'une très haute notoriété internationale.

En France ces marques, dont la notoriété a notamment été reconnue par Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 4 Octobre 2006, sont exploitées par la Société Harley-Davidson France à travers un réseau de distributeurs agréés.

Harley-Davidson est également ma dénomination sociale de cette dernière. Par ailleurs la société H-D Michigan LLC a pris soin de réserver de nombreux noms de domaines, sous diverses extensions, comprenant notamment la dénomination harley-davidson, qui renvoient à des sites internet actifs qui présentent les produits HARLEY-DAVIDSON, l'Entreprise et ses distributeurs.

Or les sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France ont découvert l'existence du nom de domaine <harley-davidson-online.fr>, enregistré sans leur consentement, le 20 Octobre 2011, qui reprend à l'identique les marques Harley-Davidson précitées ainsi que la dénomination sociale de la société Harley-Davidson France, ce qui est susceptible de porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

L'adjonction du terme anglais « online » bien compris du public français comme signifiant en ligne fait incontestablement croire au public qu'il s'agit du site de vente en ligne de la société Harley-Davidson, croyance renforcée par le contenu du site Internet vers lequel renvoi ce nom de domaine.

L'adjonction de cette expression ainsi que de l'extension <.fr> à la dénomination harley-davidson n'est ainsi pas de nature à écarter tout risque de confusion avec les droits de propriété intellectuelle que détiennent les sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France sur leurs marques et dénomination sociale antérieures, bien au contraire.

L'internaute pensera incontestablement que le site internet associé à ce nom de domaine est le site Officiel de vente en ligne des accessoires de marque HARLEY-DAVIDSON. Les sociétés H-D Michigan et Harley-Davidson France disposent donc d'un intérêt légitime

indéniable, à savoir la défense des droits exclusifs qu'elles possèdent sur les marques et dénomination sociale antérieures Harley-Davidson.

Cet intérêt est d'autant plus indéniable qu'une plainte a été déposée par Internaute qui croyait acheter des produits de marque HARLEY-DAVIDSON sur le site Internet vers lequel renvoi ce nom de domaine, or ces produits se sont révélés être des produits contrefaisants.

2) Absence d'intérêt légitime du défendeur

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques et dénomination sociale Harley-Davidson.

Le défendeur n'a acquis aucun droit de marque national, communautaire ou international visant la France sur la dénomination Harley-Davidson qui justifierait la réservation du nom de domaine litigieux.

Plus généralement, à la connaissance des sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France, le défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination HARLEY-DAVIDSON que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale ou de nom commercial. Le défendeur n'est pas davantage en relation d'affaire avec les sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France qui ne lui ont jamais concédé de Licence et ne l'ont en aucune façon autorisé à faire usage de la dénomination HARLEY-DAVIDSON à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Il n'est pas membre du réseau de distributeurs agréés Harley-davidson.

3) Mauvaise foi du défendeur

Le défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs des sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France du fait de l'importante renommée de ces derniers. Sa connaissance de ces droits est d'autant plus incontestable qu'il reconnaît « la qualité de renom de la marque américaine »

Or l'enregistrement d'un nom de domaine reprenant des marques antérieures, dont la notoriété a de surcroît été reconnue notamment par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un Jugement du 4 Octobre 2006, par un particulier qui n'a aucun lien avec leur titulaire, aucune autorisation ni aucun intérêt légitime à utiliser cette marque est la preuve de la mauvaise foi du défendeur.

Le fait que ce nom de domaine a été réservé de manière anonyme contribue à démontrer la mauvaise foi de son titulaire. S'il avait agi de bonne foi, en toute légitimité, il n'aurait pas cherché à masquer son identité.

Son identité a été révélée aux sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France par l'AFNIC qui a fait droit à leur demande de divulgation de données personnelles compte tenu de la reproduction des marques antérieures HARLEY-DAVIDSON et de la dénomination sociale HARLEY-DAVIDSON France dans le nom de domaine litigieux <harley-davidson-online.fr>. Sa mauvaise foi est d'autant plus grande que la réservation d'un nom de domaine reproduisant la dénomination HARLEY-DAVIDSON a pour objectif de récupérer la clientèle d'HARLEY-DAVIDSON et de faire croire que les produits vendus sur le site Internet vers lequel dirige ce nom de domaine sont des produits authentiques, de faire croire qu'il existe un lien entre ce site et les sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France.

Ce risque de confusion est d'autant plus important que le site Internet auquel renvoi ce nom de domaine reproduit également les marques et dénomination sociale HARLEY-DAVIDSON en violation des droits des sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France effait croire qu'il s'agit d'un partenaire HARLEY-DAVIDSON vendant des produits authentiques HARLEY-DAVIDSON.

Or non seulement les produits HARLEY-DAVIDSON sont commercialisés à travers un réseau de distributeurs agréés dont le titulaire du Nom de domaine ne fait pas partie mais surtout il s'avère que les produits proposés semblent être des contrefaçons comme en témoigne la plainte déposée à la DDPP des Bouches du Rhône.

Il s'agit dès lors incontestablement d'un enregistrement réalisé sciemment en fraude des droits des sociétés H-D MICHIGAN LLC et HARLEY-DAVIDSON France, avec la plus grande mauvaise foi.

Le nom de domaine <harley-davidson-online.fr> ne respecte pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.».

Le Requérent 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

Le Collège a constaté que la demande a été déposée par deux Requérants ; Au regard des pièces qui ont été fournies par les Requérants, le Collège a relevé qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine < harley-davidson-online.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale de la société HARLEY-DAVIDSON FRANCE et à ce titre, le Collège a donc considéré que le Requérant, la société HARLEY-DAVIDSON FRANCE avait un intérêt à agir ;
- Aux noms de domaine <harley-davidson.biz> ; <harley-davidson.com> ; <harleydavidson.fr> ; <harley-davidson.fr> ; <harley-davidson.info> et aux marques « HARLEY DAVIDSON » appartenant à H-D Michigan, LLC et notamment :
 - La marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 4 janvier 1983 sous le numéro 1223593 et dûment renouvelée ;
 - La marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 5 septembre 1988 sous le numéro 1486839 et dûment renouvelée ;
 - La marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 9 mars 1989 sous le numéro 1675605 et dûment renouvelée ;

Et à ce titre, le Collège a donc considéré que le Requérant, la société H-D Michigan, LLC 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 a constaté qu'aucune pièce ne permet d'établir que le Requérant, la société HARLEY DAVIDSON France:

- Dispose de droits de propriété intellectuelle sur un nom identique ou apparenté au nom de domaine <harley-davidson-online.fr> ;
- Détient une autorisation d'exploitation de toute ou partie des marques détenues par le Requérant H-D Michigan, LLC.

Le Collège a également constaté que le nom de domaine <harley-davidson-online.fr> est quasi-identique aux marques antérieures « HARLEY DAVIDSON » du Requérant H-D Michigan, LLC et notamment :

- La marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 4 janvier 1983 sous le numéro 1223593 et dûment renouvelée ;

- La marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 5 septembre 1988 sous le numéro 1486839 et dûment renouvelée ;
- La marque française « HARLEY-DAVIDSON » enregistrée le 9 mars 1989 sous le numéro 1675605 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société H-D Michigan, LLC.

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

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. »

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société H-D Michigan, LLC ait un intérêt à agir et dispose des droits de propriétés intellectuelles sur un nom similaire au nom de domaine <harley-davidson-online.fr>, la société ne peut bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine < harley-davidson-online.fr> au profit des Requérants.

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 10 septembre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

