

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Compagnie Generale des Etablissements Michelin contre Rhai Goburdhun,
XP Capital

Litige No. D2024-3580

1. Les parties

Le Requérant est Compagnie Generale des Etablissements Michelin, France, représenté par Tmark Conseils, France.

Le Défendeur est Rhai Goburdhun, XP Capital, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <guide-michelin.org> et <guidemichelin.org> sont enregistrés auprès de Gandi SAS (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 4 septembre 2024. En date du 4 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 septembre 2024, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, partiellement différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Unknown) et du Défendeur identifié par référence à l'annexe 1 de la plainte (Redacted for Privacy, XP Capital). Le 7 septembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et le même jour a informé les parties en français et en anglais que la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux était le français invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée et déposer une demande visant à ce que l'anglais soit la langue de la procédure ou à rédiger une plainte en français.

Le Requérant a déposé une plainte traduite en français le 11 septembre 2024.

Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de

l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 19 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 octobre 2024. Le Défendeur a soumis des communications informelles le 19 septembre 2024.

En date du 16 octobre 2024, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requéran est la Compagnie Generale des Etablissements Michelin, société de droit français bien connue dans de nombreux pays en rapport avec la production et la vente de pneus ainsi que de cartes routières et de diverses publications et guides dans le domaine de la restauration. La Compagnie est enregistrée comme telle depuis 1955 mais la "structure" Michelin est bien plus ancienne et remonte au XIX^e.

Le Requéran est titulaire de très nombreuses marques et notamment des marques suivantes :

- Marques internationales MICHELIN n° 1254506 du 10 décembre 2014 et n° 1713161 du 13 juin 2022 ;
- Marque des États-Unis d'Amérique MICHELIN n° 5775734 du 11 juin 2019 ;
- Marque de l'Union européenne MICHELIN n° 013558366 déposée le 12 décembre 2014 et enregistrée le 17 avril 2015.

Ces marques couvrent des produits et services relatifs au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration et à la gastronomie et notamment des "publications multimédias sous forme électronique disponibles en ligne à partir de bases de données dans le domaine du voyage, du tourisme et de la gastronomie ou pour des services d'édition et de publication de guides".

Le Requéran est également titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la marque MICHELIN.

Les noms de domaine litigieux <guide-michelin.org> et <guidemichelin.org> ont été enregistrés auprès de l'Unité d'enregistrement le 10 juin 2024. A ce jour, ils dirigent simplement vers la page d'accueil de l'Unité d'enregistrement.

Les données du titulaire ont été "redacted for privacy" dans la base de donnée WhoIs mais, suite aux vérifications réalisées par le Centre, le Défendeur apparaît comme Rhai Goburdhun.

5. Argumentation des parties

A. Le Requéran

Le Requéran soutient qu'il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.

Ainsi le Requéran met en avant que les noms de domaine litigieux <guide-michelin.org> et <guidemichelin.org> reproduisent intégralement la marque MICHELIN "qui est incontestablement le caractère proéminent et essentiel de ces noms de domaine". Il rappelle à cet égard que "selon une jurisprudence constante, un nom de domaine reprenant intégralement la marque enregistrée d'un plaignant peut suffire à établir une similitude prêtant à confusion aux fins des Principes directeurs, malgré l'ajout

d'autres mots à ces marques" et observe en complément que "l'inclusion du terme "guide" ne diminue pas la similitude de confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requérant [...] la marque MICHELIN [étant] largement utilisée en combinaison avec le mot "guide" qui renvoie aux activités du Guide MICHELIN". Il cite ici "de nombreuses décisions UDRP [ayant] établi que l'ajout d'un terme descriptif à la marque du Requérant n'influence pas la similarité entre une marque et un nom de domaine". De tout ce qui précède, le Requérant conclut que " les noms de domaine litigieux sont confusément similaires à ses droits antérieurs ".

En deuxième lieu, le Requérant déclare n'avoir pas autorisé le Défendeur (ni aucun autre tiers) à utiliser le "nom protégé" MICHELIN. Il ajoute que, MICHELIN n'étant pas un terme générique mais une marque enregistrée, "il ne semble pas y avoir de raison légitime pour que le [D]éfendeur incorpore la marque notoire du requérant dans les noms de domaine litigieux", l'utilisation des noms de domaine litigieux devant en réalité servir à générer "illégitimement une audience plus importante que ce qui aurait probablement été le cas si le Défendeur avait choisi un nom de domaine qui n'était pas confusément similaire à une marque célèbre". De tout cela, le Requérant déduit que le Défendeur n'a pas de droits sur les noms de domaine litigieux, ni d'intérêts légitimes s'y rapportant.

Enfin, en troisième lieu, le Requérant qui met en avant la notoriété de ses marques, reconnue, observe-t-il, par plusieurs commissions administratives, déclare que "l'enregistrement des noms de domaine litigieux a inévitablement été effectué de mauvaise foi dans le but "d'induire en erreur les utilisateurs d'Internet". Pour le Requérant, le choix de noms de domaine identiques à une marque notoire conduit encore à la conclusion que l'utilisation de ces noms est une utilisation de mauvaise foi. Il ajoute que le fait que les noms de domaine litigieux ne renvoient comme en l'occurrence à aucun site actif, "n'empêche pas de conclure à un usage de mauvaise foi et peut, en fait, constituer un usage de mauvaise foi" comme cela a été plusieurs fois reconnu par les commissions administratives. Enfin, le Requérant relève que les noms de domaine litigieux " sont utilisés pour la communication par courrier électronique [...] de sorte que le défendeur pourrait utiliser les noms de domaine litigieux pour des attaques de spamming ou d'hameçonnage". Pour lui, il convient donc de conclure que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

B. Le Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant, se bornant à déclarer par e-mail en réponse à la notification qui lui était faite de la procédure : "Je ne sais pas de quoi il s'agit", et indiquant : "Je n'ai jamais utilisé ces domaines, et je n'ai pas l'intention de les utiliser".

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le critère de la qualité pour agir (ce qui, selon la jurisprudence des commissions administratives, est l'objet de la première exigence des Principes UDRP relative à l'identité ou à la similitude prêtant à confusion) implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Cf. la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), section 1.7.

Ainsi les points suivants doivent être relevés.

Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.2.1.

L'intégralité de la marque est reproduite au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7.

Bien que l'ajout de termes supplémentaires ici, à savoir le mot "guide", puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l'ajout de ce terme ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs, et ce d'autant moins que le Requérant est notamment bien connu à travers les guides qu'il édite. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8.

La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au Requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du Requérant une difficile "preuve négative", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un Requérant établit *prima facie* que le Défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, c'est au Défendeur d'apporter des éléments pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au Requérant). Si le Défendeur ne présente pas de telles preuves, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

Or en l'occurrence le Requérant a fait valoir que le Défendeur n'a reçu aucune autorisation de sa part mais a repris une marque notoire d'où il espérait obtenir une audience exceptionnelle. A quoi peut être ajouté le fait, relevé par ailleurs par le Requérant, que les noms de domaine litigieux ne renvoient à aucun site actif.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard des noms de domaine litigieux. Le Défendeur, resté silencieux, n'a pas réfuté la démonstration *prima facie* du Requérant.

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1.

En l'espèce, la Commission administrative observe qu'en égard à la notoriété indiscutable de la marque MICHELIN et, de fait, reconnue dans de nombreuses décisions des commissions administratives (par exemple *Compagnie générale des Etablissements Michelin vs Tgifactory*, Litige OMPI No. [D2000-1414](#) qui parle de la renommée d'une marque "fameuse" ("famous") et de guides "notorious" ; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin vs la bon vie et Gilles Epie*, Litige OMPI No. [D2002-0092](#) pour qui la marque a une forte réputation et est "widely known" ; ou encore *Compagnie générale des Etablissements Michelin vs Vaclav Novotny*, Litige OMPI No. [D2009-1022](#) qui parle de marque "well-known" ou "famous"), il est hors de doute que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré celle-ci au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Il faut conclure de cela que le Défendeur a procédé délibérément à un enregistrement qui doit être qualifié de mauvaise foi.

De surcroît, le fait au stade de l'utilisation que les noms de domaine litigieux ne renvoient à aucun site actif n'empêche pas de conclure à mauvaise foi.

A cet égard, il sera rappelé que des commissions administratives ont estimé que le non-usage d'un nom de domaine n'exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l'espèce, la Commission administrative estime que tel est bien le cas. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont, de fait, spécialement pertinents à l'étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant et (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse formelle ou de fournir la preuve d'un usage de bonne foi réel ou envisagé. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3.

La Commission administrative estime donc que dans les circonstances de l'espèce la détention passive des noms de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.

En outre, il est vrai que la configuration adoptée des enregistrements MX ("mail exchange records") peut faire craindre des pratiques d'hameçonnage.

La Commission administrative considère en conséquence que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <guide-michelin.org> et <guidemichelin.org> soit transféré au Requérant.

/Michel Vivant/

Michel Vivant

Commission administrative unique

Date : le 29 octobre 2024