



## DÉCISION DE L'AFNIC

**globalenglish.fr**

**Demande n° FR-2014-00599**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société GLOBALENGLISH FRANCE SARL

Le Titulaire du nom de domaine : Mme LY B.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : globalenglish.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 octobre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 15 octobre 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 15 octobre 2014

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 février 2014 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 11 mars 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 mars 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 avril 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <globalenglish.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 :

- Extrait Kbis du 24 novembre 2013 de la société GLOBALENGLISH FRANCE SARL immatriculée le 23 novembre 1999 sous le numéro 425 043 502 au R.C.S. de Nanterre ;
- Délégation de pouvoir du Requérant à la société d'avocats FELTESSE, WARUSFEL, PASQUIER et Associés aux fins de représentation pour rétrocession du nom de domaine <globalenglish.fr> ;
- Contrat de licence non exclusive de marque daté du 10 octobre 2013, conclu entre la société GLOBALENGLISH CORPORATION, le concédant, et la société GLOBALENGLISH FRANCE SARL, le licencié ;
- Demande d'inscription de la concession de licence au Registre National des Marques datée du 12 novembre 2013 ;
- Demande d'inscription au Registre National INPI, d'une rectification sur l'adresse du siège social de la société GLOBALENGLISH CORPORATION datée du 19 juin 2013 ;
- Courrier de l'OHMI attestant l'inscription de la concession de licence dans la base de données de l'OHMI datée du 22 novembre 2013 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001983097, en vigueur en France, enregistrée le 21 novembre 2000 par la société GLOBALENGLISH CORPORATION pour les classes 9, 16, 25 et 41 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001234566, en vigueur en France, enregistrée le 08 juillet 1999 par la société GLOBALENGLISH CORPORATION pour la classe 41 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « GLOBALENGLISH », numéro 000790923, en vigueur en France, enregistrée le 30 mars 1998 par la société GLOBALENGLISH CORPORATION pour la classe 41 ;
- Notice complète de la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3066227 enregistrée le 23 novembre 2000 par la société GLOBALENGLISH CORPORATION et régulièrement renouvelée pour la classe 41 ;
- Extrait du BOPI 10/42 – VOL. II publiant le renouvellement pour l'intégralité des produits et services de la marque française « GlobalEnglish » numéro 3066227

- enregistrée le 23 novembre 2000 par la société GLOBALENGLISH CORPORATION pour la classe 41 ;
- Notice complète de la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3029103 enregistrée le 19 mai 2000 par la société GLOBALENGLISH CORPORATION et régulièrement renouvelée pour les classes 38 et 41 ;
  - Extrait du BOPI 10/15 – VOL. Il publie le renouvellement pour l'intégralité des produits et services de la marque française « GlobalEnglish » numéro 3029103 enregistrée le 19 mai 2000 par la société GLOBALENGLISH CORPORATION pour les classes 38 et 41 ;
  - Divers pages d'écran du site internet <http://www.globalenglish.com> dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
  - Fiche de renseignement extraite le 25 novembre 2013 du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société BUI NGOC-LY inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 502 096 696.

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

« Nous intervenons pour le compte de la société GLOBALENGLISH FRANCE qui nous a mandatés pour ce faire (pièces 1 et 2).

Le nom de domaine litigieux est "globalenglish.fr" réservé le 15 octobre 2007 (renouvelé) par Monsieur ou Madame Ly B. demeurant [adresse].

Notre cliente exploite sa dénomination sociale GLOBALENGLISH depuis 1999 et elle est également titulaire d'une licence de marque consentie par sa société mère, la société GLOBALENGLISH CORPORATION (pièce 3) auprès de l'INPI et de l'OHMI (pièce 4) sur 5 marques GLOBALENGLISH dont cette dernière est titulaire, toutes déposées antérieurement à la date de réservation du nom de domaine litigieux :

- Marque communautaire GLOBALENGLISH n° 790923 déposée le 30 mars 1998, renouvelée en 2008 en classe 41 pour désigner des services d'« enseignement par Internet, y compris formation en langues, randonnées et excursions en ligne, compris dans la classe internationale 41 » ;
- Marque communautaire n°1234566 déposée le 8 juillet 1999, renouvelée en 2009, pour désigner des « services éducatifs offerts sur Internet, à savoir formation en langues, randonnées virtuelles et excursions virtuelles, toutes offertes sur Internet » ;
- Marque française GLOBALENGLISH n°3029103 déposée le 19 mai 2000, renouvelée en 2010, en classes 38 et 41 pour désigner « des services éducatifs rendus via internet, à savoir apprentissage des langues, voyages dans un univers virtuel et excursions virtuelles » ; marque renouvelée en 2010;
- Marque communautaire n°1983097 déposée le 21 novembre 2000, renouvelée en 2010, en classes 9, 16, 25 et 41 pour désigner notamment des « services d'éducation (...);organisation et conduite de cours, séminaires, ateliers, expositions et leçons d'éducation, d'instruction et de formation ; (...) services d'informations, d'assistance et de conseils dans tous les domaines précités y compris les services fournis en ligne ou sur l'internet ou des extranets » ;
- Marque française n°3066227 déposée le 23 novembre 2000, renouvelée en 2010, en classe 41 pour désigner des « services d'éducation offerts sur un réseau global de communication, incluant une formation en langues, des voyages et des excursions virtuels ».

Le licencié est donc une société portant la même dénomination «GLOBALENGLISH» qui a pour activité notamment le marketing et la promotion de services linguistiques rendus par la société GLOBALENGLISH CORPORATION via internet.

Or, notre cliente s'est aperçue que le nom de domaine litigieux "globalenglish.fr" avait été réservé le

15 octobre 2007 (renouvelé) par Monsieur ou Madame Ly B. demeurant [adresse], dont les coordonnées nous ont été transmises par votre service suite à une demande de levée d'anonymat. "globalenglish.fr", redirige vers un site internet proposant des services de formation en langues (pièce 5).

Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de la société GLOBALENGLISH France sur le fondement de l'article L 45-2 2° du Code des postes et communications électroniques pour les raisons suivantes :

□ le réservataire (Monsieur ou Madame Ly B.) ne détient aucun droit de propriété intellectuelle pouvant justifier de la réservation du nom de domaine contesté et ne dispose pas non plus d'une dénomination sociale correspondant à ce nom de domaine. Il justifie uniquement d'une enseigne GLOBAL ENGLISH depuis mars 2013 (pièce n°8: extrait infogreffe) mais qui n'est pas pertinente dès lors qu'elle est postérieure à l'immatriculation de la société GLOBALENGLISH France et aux dépôts des marques françaises et communautaires qu'elle exploite sous licence.

Le réservataire ne justifie donc d'aucun droit ni intérêt légitime à avoir réservé le nom de domaine litigieux.

- Au contraire, la société GLOBALENGLISH FRANCE dispose de plusieurs droits antérieurs sur le terme « globalenglish » à savoir sa dénomination sociale ainsi que les marques françaises et communautaires qu'elle exploite sous licence.

Le nom de domaine contesté « globalenglish.fr » qui reprend à l'identique le signe GLOBALENGLISH doit donc être comparé avec tous les droits antérieurs détenus par notre cliente.

Tout d'abord, le libellé des marques susvisées données en licence à notre cliente vise précisément la formation en langue ce qui correspond exactement aux services proposés par le site [www.globalenglish.fr](http://www.globalenglish.fr) « formation de la langue anglaise en entreprise ».

Le nom de domaine "globalenglish.fr" porte donc manifestement atteinte aux marques antérieures exploitées sous licence par la société GLOBALENGLISH France en créant un risque de confusion dans l'esprit du public d'autant que dans les deux cas, le public concerné est composé d'entreprises.

Ensuite, la société GLOBALENGLISH France a pour activité " le marketing et la promotion de services linguistiques rendus par la société Globalenglish Corporation via Internet et les fonctions administratives y afférentes le conseil et autres services à la clientèle"(pièce 1).

En effet, par le biais de cette licence, notre cliente entend promouvoir en France les services offerts par sa société mère notamment par le biais du site internet [www.globalenglish.com](http://www.globalenglish.com) à savoir de la formation relative à la langue anglaise.

En effet, depuis plusieurs années, cette dernière, la société GLOBALENGLISH CORPORATION, cherche à s'implanter sur le marché français.

A ce titre, le site de la société américaine [www.corp.globalenglish.com](http://www.corp.globalenglish.com) permettant d'accéder à la formation en ligne, est un site accessible à des utilisateurs français (pièce 6).

En outre, plusieurs entités françaises ont déjà eu recours aux services de la société GLOBALENGLISH CORPORATION.

Voici des exemples, extraits des communiqués de presse accessibles sur le site [www.globalenglish.com](http://www.globalenglish.com):

« En 2000, la célèbre école de commerce française HEC a choisi cette formation en ligne pour ses étudiants et son personnel administratif (pièce 7) ».

[http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press\\_releases/367](http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/367)

Quelques extraits de ce communiqué en anglais sont traduits ci-dessous :

« San Francisco, Californie, le 4 décembre 2000 : GlobalEnglish Corporation a annoncé aujourd'hui que HEC Paris a choisi GlobalEnglish™, comme fournisseur de services de formation en ligne pour la langue anglaise. HEC Paris, la plus éminente école de commerce française, offrira à ses étudiants et à son équipe administrative le service GlobalEnglish pour les aider à apprendre l'anglais ou améliorer les compétences linguistiques existantes. HEC Paris est la première des écoles de commerce française à offrir un tel programme en ligne de formation linguistique. (...) A la fin de cette année, plus de 2.000 étudiants d'HEC et son personnel auront accès au service GlobalEnglish.com via les PC des bureaux et des machines des laboratoires de langue »;

« En 2001, le cabinet d'avocats Ernst & Young a sélectionné le service GlobalEnglish™ Corporate Learning pour aider les membres de ses équipes juridiques et administratives - dans toute la France - pour améliorer leurs compétences linguistiques en anglais »;  
[http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press\\_releases/373](http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/373)

« En mai 2006, la célèbre agence de presse Reuters PLC, après avoir signé son premier contrat avec GlobalEnglish en France en 2004, et après une première année satisfaisante, a décidé d'étendre l'accès à ces services à tous ses employés. Le contrat a été renouvelé en 2006 »;  
[http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press\\_releases/405](http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/405)

« En juillet 2006, la société d'avocats internationale LOWELLS, a lancé son service de formation linguistique en anglais en ligne, et a choisi GlobalEnglish Corporation. Les bureaux en France étaient concernés »;  
[http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press\\_releases/407](http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/407)

« En 2007, la société GlobalEnglish Corporation était présente au salon « California Tech Showcase 2007 » (CTS 2007), qui s'est tenu les 28 et 29 juin 2007 à l'hôtel L'Hermitage à la Baule ».  
[http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press\\_releases/414](http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/414)

Par ailleurs, comme en matière de marque, la protection de la dénomination sociale s'étend aux spécialités similaires en raison de l'existence du risque de confusion sur le marché (Cass.com 12 mai 2004, n° de pourvoi 02 -15210).

En l'occurrence, si l'activité de la société GLOBALENGLISH France n'est pas d'offrir directement des services de formation de langue anglaise comme sa société mère, son activité est liée étroitement à ces services puisqu'elle a pour objet de les promouvoir.

L'activité de la requérante est donc similaire aux services proposés sur le site internet identifié par le nom de domaine litigieux et le public sera amené à croire que les deux entreprises sont liées.

- De surcroît, les services de formation proposés par la société GLOBALENGLISH CORPORATION étaient déjà connus en France lorsque le nom de domaine litigieux a été réservé. Le réservataire du nom de domaine « globalenglish.fr » devait donc nécessairement avoir connaissance de l'existence de ces services.

D'ailleurs, la société GLOBALENGLISH CORPORATION a tenté dans le cadre d'une première procédure SYRELI d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux qui lui a été refusé par décision du 29 octobre 2012 étant une société immatriculée aux Etats-Unis. Il a néanmoins été constaté qu'elle disposait bien d'un intérêt à agir.

Il est donc patent que le titulaire était de mauvaise foi lorsqu'il a réservé le nom de domaine "globalenglish.f".

Compte tenu de l'identité des signes en présence et de l'identité (ou à tout le moins la similarité) entre les services proposés notamment sous les marques antérieures détenues par la requérante et les services offerts sur le site exploité sous le nom de domaine contesté « globalenglish.fr », la réservation du nom de domaine "globalenglish.fr" porte manifestement atteinte aux droits antérieurs dont la société GLOBALENGLISH FRANCE dispose - notamment les marques qu'elle exploite - en créant immanquablement un risque de confusion dans l'esprit du public, sur l'origine des services proposés.

Aussi, en procédant à l'enregistrement du nom de domaine contesté, le réservataire ne poursuivait aucune fin légitime mais - au contraire - a cherché à empêcher la société GLOBALENGLISH FRANCE de réserver puis d'exploiter le nom de domaine "globalenglish.fr" auquel elle pouvait légitimement prétendre, du fait notamment de l'exploitation des marques antérieures françaises et communautaires pouvant servir de fondement à la réservation d'un nom de domaine en fr.

La requérante est ainsi particulièrement gênée dans le développement de son activité en France. L'exploitation du nom de domaine litigieux pour les mêmes services (ou à tout le moins des services similaires) que ceux des marques existantes, induit, pour notre cliente, un préjudice commercial, notamment en terme de perte potentielle de clientèle, les internautes pouvant croire se connecter au site « original » de GLOBALENGLISH et se connectant à la place du site « globalenglish.fr », pour obtenir des services de formation dans la langue anglaise.

En conséquence, au vue de tout ce qui précède, il est demandé à l'AFNIC, dans le cadre de la procédure de résolution des litiges (SYRELI), de bien vouloir ordonner la transmission du nom de domaine "globalenglish.fr" au profit de la société GLOBALENGLISH France.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 25 mars 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Fiche de renseignement extraite du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société GLOBALENGLISH FRANCE SARL immatriculée le 23 novembre 1999 sous le numéro 425 043 502 au R.C.S. de Nanterre ;
- Fiche de renseignement extraite du site web [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr) sur la société BUI NGOC-LY inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 502 096 696 ;
- Captures d'écran de pages internet du site <http://www.globalenglish.com> dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <globalenglish.fr> ;
- Article de presse extrait du journal eLearning-infos.com et intitulé « Global English veut se faire une place sur le marché français... » publié le 21 novembre 2011 ;
- Avis de situation au répertoire SIRENE daté du 27 janvier 2008 de la société BUI NGOC-LY sous l'identifiant 502 096 696 ayant pour enseigne « GLOBAL ENGLISH ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### ***[Citation complète de l'argumentation]***

« Madame, Monsieur,

Dans sa requête, le cabinet FWPA, mandaté pour le compte de la société GLOBALENGLISH FRANCE, affirme que, je cite: "Le réservataire ne justifie d'aucun droit ni intérêt légitime à avoir réservé le nom de domaine litigieux".

Or cette affirmation est fautive puisque je suis en statut d'auto-entrepreneur individuel depuis le 01 janvier 2008 et titulaire de la dénomination sociale GLOBAL ENGLISH relative au nom de domaine que je possède comme le prouve le document de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE (cf.

SCAN INSEE [nom] LY.pdf). Je tiens à préciser que suite à un déménagement en mars 2013, le siège de ma société a été transféré du [adresse] au [adresse].

Dans sa requête, le cabinet FWPA, mandaté pour le compte de la société GLOBALENGLISH FRANCE, déclare également dans son argumentaire que, je cite: "L'activité de la société GLOBALENGLISH FRANCE est donc similaire aux services proposés sur le site internet identifié par le nom de domaine litigieux". La fiche Infogreffe de la société GLOBALENGLISH FRANCE SARL dont le siège social est situé au 12-LA DEFENSE 9 77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE-TOUR OPUS 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX indique que le code NAF de cette société est 7311Z: Activités des agences de publicité (cf. fichier PJ Screenshots.pdf – Document N°1). Alors que ma société a pour code NAF 8559A: Formation professionnelle aux adultes en entreprise. Les natures d'activité de la société GLOBALENGLISH FRANCE n'a donc rien à voir avec les services de ma société (cf. fichier PJ Screenshots.pdf – Document N°2).

En effet, il est évident de distinguer que nos offres commerciales respectives et que le public visé par nos sociétés sont complètement différents :

o La philosophie de ma société est de proposer des formations d'apprentissage de la langue anglaise en face à face alors que la société GLOBALENGLISH CORPORATION propose l'utilisation de logiciels ou de cours virtuels en guise de formation et d'apprentissage de l'anglais en e-learning comme le montrent les offres de produits de cette société sur leur site <http://www.globalenglish.com/whatwedo/products> (cf. fichier PJ Screenshots.pdf – Document N°3).

Par ailleurs, cela est corroboré avec l'interview de François B., Responsable commercial sur le marché français de GlobalEnglish en 2011: "GlobalEnglish n'est pas un institut de formation dans le secteur de la formation linguistique mais une société qui développe une solution SaaS, à la fois Web et mobile, permettant aux collaborateurs des grands groupes de mieux communiquer, collaborer et travailler dans un environnement globalisé.", interview complète sur le site [http://www.e-learninginfos.com/info\\_article/m/1178/global-english-veut-se-faire-une-place-sur-le-marche-francais%E2%80%A6.html](http://www.e-learninginfos.com/info_article/m/1178/global-english-veut-se-faire-une-place-sur-le-marche-francais%E2%80%A6.html) (cf. fichier PJ Screenshots.pdf – Document N°4).

o Les offres de mon site internet ne sont exprimées exclusivement qu'en français et le mode de financement des formations se base sur le Droit Individuel à la Formation ou sur le Congé Individuel de Formation. A contrario, le site <http://www.globalenglish.com>, en anglais, propose des solutions packagées pour des entreprises avec plusieurs milliers de collaborateurs comme le montre le site internet de la société GLOBALENGLISH CORPORATION via les pages [http://www.globalenglish.com/howtobuy/pricing/for\\_businesses/?ref=menuPricing](http://www.globalenglish.com/howtobuy/pricing/for_businesses/?ref=menuPricing) puis [http://www.globalenglish.com/howtobuy/solution\\_builder](http://www.globalenglish.com/howtobuy/solution_builder) (cf. fichier PJ Screenshots.pdf – Documents N°5 & 6). Par ailleurs, j'ajoute que le site internet [www.globalenglish.com](http://www.globalenglish.com) n'est décliné uniquement qu'en anglais seulement (la copie d'écran du site présenté par le cabinet correspond au site [corp.globalenglish.com](http://corp.globalenglish.com))

o Pour rappel, je suis un auto-entrepreneur individuel et mon rayon d'action se limite à la région toulousaine en France uniquement alors que la société GLOBALENGLISH CORPORATION est une multinationale basée aux Etats-Unis (cf. fichier PJ Screenshots.pdf – Document N°7) employant plus de 200 personnes au travers d'une vingtaine de pays dans le monde (Extrait d'un article concernant le rachat de GLOBALENGLISH CORPORATION par PEARSON: "In 2011 GlobalEnglish generated revenues of approximately \$42m with high renewal rates. The company has more than 200 employees across more than 20 countries and has product development offices in Silicon Valley (USA), India and Korea." (cf. fichier PJ Screenshots.pdf – Document N°8), article complet à l'adresse

[http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press\\_releases/782](http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/782).

Je continuerai mon argumentation en avançant que pour l'ensemble des raisons décrites ci-dessus, je ne pense en aucun cas avoir été de mauvaise foi lors de l'acquisition du nom de domaine "globalenglish.fr" car, telle qu'elle est décrite par l'article R. 20-44-43 du décret du 1er août 2011, je n'estime en rien :

o Avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du domaine "globalenglish.fr" en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement;

o Avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du domaine "globalenglish.fr" dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom

apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;  
o Avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du domaine "globalenglish.fr" dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur »

Enfin, je rappelle que, la société GLOBALENGLISH CORPORATION a tenté par deux fois dans le cadre de procédure SYRELI d'obtenir le transfert du nom de domaine "globalenglish.fr":

o Jugement du 06 décembre 2010: Le Collège SYRELI a statué que la violation manifeste de l'article R.20-44-45 du Décret du 6 février 2007 n'est pas établie

o Jugement du 29 octobre 2012: Le Collège SYRELI a statué que la société GLOBALENGLISH CORPORATION basée aux Etats-Unis n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

Pour finir, je rappelle qu'une cessation de mon domaine engendrerait pour moi, entreprise individuelle, des frais liés à l'achat d'un nouveau nom de domaine, une reproduction de mes plaquettes commerciales, de mes prospectus ainsi que de mes cartes de visite.

Cordialement,

Mademoiselle Ly B. »

#### **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,

##### **i. L'intérêt à agir du Requérent**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <globalenglish.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérent, la société GLOBALENGLISH FRANCE SARL immatriculée le 23 novembre 1999 sous le numéro 425 043 502 au R.C.S. de Nanterre ;
- Identique aux marques « GlobalEnglish », ci-après listées, lesquelles ont été concédées au Requérent par la société GLOBALENGLISH CORPORATION par contrat de licence non exclusive le 10 octobre 2013 :
  - la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001983097, en vigueur en France, enregistrée le 21 novembre 2000 pour les classes 9, 16, 25 et 41 ;
  - la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001234566, en vigueur en France, enregistrée le 08 juillet 1999 pour la classe 41 ;
  - la marque communautaire « GLOBALENGLISH », numéro 000790923, en vigueur en France, enregistrée le 30 mars 1998 pour la classe 41 ;
  - la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3066227 enregistrée le 23 novembre 2000 et régulièrement renouvelée pour la classe 41 ;
  - la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3029103 enregistrée le 19 mai 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 38 et 41.

Par ailleurs, le pouvoir joint à la demande SYRELI, permet au Requérent de défendre les droits de la société GLOBALENGLISH CORPORATION eu égard aux dispositions prévues par la concession de licence, à savoir , « l'initiative de l'engagement d'une action en contrefaçon, en usurpation, ou en imitation des droits de propriété intellectuelle des marques « GLOBALENGLISH » appartient à la seule société GLOBALENGLISH CORPORATION [...] Toutefois, si les circonstances l'exigent, [...] le Licencié, [...] pourra engager une procédure destinée à défendre et/ou obtenir la titularité d'un signe identique ou proche de « GLOBALENGLISH » contre un tiers qui aura déposé ou réservé postérieurement aux marques, un tel signe. ».

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

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

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <globalenglish.fr> est identique aux marques antérieures « GLOBALENGLISH » concédées au Requérant par la société GLOBALENGLISH CORPORATION le 10 octobre 2013 par contrat de licence non exclusive et notamment des marques suivantes :

- la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001983097, en vigueur en France, enregistrée le 21 novembre 2000 pour les classes 9, 16, 25 et 41 ;
- la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001234566, en vigueur en France, enregistrée le 08 juillet 1999 pour la classe 41 ;
- la marque communautaire « GLOBALENGLISH », numéro 000790923, en vigueur en France, enregistrée le 30 mars 1998 pour la classe 41 ;
- la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3066227 enregistrée le 23 novembre 2000 et régulièrement renouvelée pour la classe 41 ;
- la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3029103 enregistrée le 19 mai 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 38 et 41.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société GLOBALENGLISH FRANCE.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire :

- apporte la preuve qu'il utilise le nom de domaine dans le cadre d'une offre de services de formation linguistique ;
- dispose d'une enseigne identique à son nom de domaine à savoir « GLOBALENGLISH ».

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <globalenglish.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société GLOBALENGLISH FRANCE s'est vu concéder une licence non exclusive d'exploitation des marques de la société GLOBALENGLISH CORPORATION et notamment des marques « GLOBALENGLISH » suivantes :
  - la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001983097, en vigueur en France, enregistrée le 21 novembre 2000 ;
  - la marque communautaire « GlobalEnglish », numéro 001234566, en vigueur en France, enregistrée le 08 juillet 1999 ;
  - la marque communautaire « GLOBALENGLISH », numéro 000790923, en vigueur en France, enregistrée le 30 mars 1998 ;

- la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3066227 enregistrée le 23 novembre 2000 ;
- la marque française « GLOBALENGLISH » numéro 3029103 enregistrée le 19 mai 2000 ;
- Ces marques sont notamment exploitées pour des produits et services «d'éducation offerts sur un réseau global de communication, incluant une formation en langues » etc. ;
- Le nom de domaine < globalenglish.fr> est identique aux marques du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <globalenglish.fr> propose des services de formation professionnelle aux adultes en entreprise ; ces services font notamment référence à l'activité du Requérant et sont couverts par les marques du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <globalenglish.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <globalenglish.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <globalenglish.fr> au profit du Requérant.

## 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 Saint-Quentin en Yvelines, le 08 avril 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

