



DÉCISION DE L'AFNIC

mts-75.fr

Demande n° FR-2017-01345

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GESALP

Le Titulaire du nom de domaine : La société GESCALL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mts-75.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 février 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 02 février 2018

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 avril 2017 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 1^{er} 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 mai 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 mai 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 juin 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mts-75.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et 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 05 décembre 2016 de la société GESALP immatriculée le 28 août 2008 sous le numéro 507 724 250 au R.C.S. de Annecy ayant pour nom commercial et enseigne « MEDICAL TELESERVICES » et pour activités « le télé secrétariat, le secrétariat et les services associés destinés aux professionnels de la santé » ;
- Extrait Kbis du 21 mai 2015 de la société ARCAS immatriculée le 15 novembre 2011 sous le numéro 537 394 074 au R.C.S. de Annecy ;
- Notice complète de la marque française « MTS » numéro 4206765 enregistrée le 02 septembre 2015 par la société GESALP pour les classes 35 et 38 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés le 03 février 2017 par la société GESCALL : <mts-paris.fr>, <mts-lyon.fr>, <mts-35.fr>, <mts-31.fr> et <mts-62.fr> ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés le 02 février 2017 par la société GESCALL : <mts-75.fr>, <mts75.fr>, <mts-59.fr> et <mts73.fr> ;
- Captures d'écrans des pages d'accueil des sites internet vers lesquelles renvoient respectivement les noms de domaine <mts-89.fr>, <mts-83.fr>, <mts-74.fr>, <mts62.fr> et <mts-73.fr> ;
- Résultats obtenus sur les recherches de disponibilité des noms de domaine <medicaltravailsecrétaire.fr> et <medicaltravailsecretaire.fr> dans la base Whois ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2017-01308 concernant le nom de domaine <mts74.fr> rendue le 14 mars 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Demandes :

Obtenir le transfert de l'enregistrement des noms de domaines sous astreinte et aux frais de la partie adverse.

Demande le remboursement des Frais de procédure AFNIC

Comment obliger la sté gescall à transférer ou rendre libre l'ensemble des domaines achetés pour parasiter notre marque en évitant de lancer autant de procédures que de domaines réservés. Cette procédure fait suite à une autre (FR-2017-01308) dans laquelle nous avons été débouté pour ne pas avoir joint tout les documents en annexes (cf Pj).

La Sté Gesalp est propriétaire de la marque MTS (copie enregistrement jointe, Classes: 35 ; 38. Copie registre INPI joint)) depuis le 2 septembre 2015 et exerce son activité dans la permanence

téléphonique depuis 2008.

Depuis 2015, la Société Gesalp développe un réseau de franchise en France sous cette marque.

Depuis les domaines suivants ont été achetés et les sites ont été créés (et/ou en cours de développement) pour chacune zones pourvues : MTS-74.FR(20/4/16), MTS-83.FR (14/4/16), MTS-89.FR (1/9/16), MTS-73.FR (20/4/16)...

Ces domaines ont été achetés soit par la Sté Gesalp ou par la Sté Arcas (qui depuis gère la Franchise via un contrat de master Franchise), Kbis des 2 Sociétés joints, gérant identique.

La Sté Gescall qui est CONCURRENTE de la Sté Gesalp à enregistré, entre le 2 et le 3 janvier 2017, une vingtaine de noms de domaines avec comme dénominateur commun MTS-XX.fr et/ou MTSXX.fr

Pour exemple nous n'avons pu réserver le domaine MTS-62.fr car acheté par gecall et nous avons du utiliser mts62.fr en lieu et place. (cf pj)

La Sté Gescall exploite la marque GESCALL dûment déposée et n'a donc aucun "bénéfice" à réserver ces domaines si ce n'est parasiter la marque MTS

Son intention ne fait aucun doute : bloquer la possibilité aux Franchisés de Gesalp/Arcas de créer leur site sur leur zone géographique en utilisant le signe distinctif "MTS" qui est déposé.

Preuve supplémentaire de cette volonté de parasitage, aucun des noms de domaine n'est utilisé ou redirigé à ce jour.

Dans la réponse de la procédure précédente, la partie adverse à argué "Pour cela nous avons aussi réserver le site medicaltravailsecrétaire.fr", ce qui est un mensonge car (cf PJ) ce nom de domaine était toujours disponible à la date du 19 Avril 2017 !!!

et ce avec ou sans accent à secrétaire (copie jointe aussi). »

Le Requéérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 mai 2017.

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

- Notice complète de la marque française « GESCALL VOTRE GESTION D'APPELS » numéro 98748339 enregistrée le 02 septembre 1998 et dûment renouvelée par la société GESCALL pour les classes 35, 38 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <medecintravailsecretariat.fr> enregistré le 03 février 2017 par la société GESCALL ;
- Carte de France des agences GESCALL de télé secrétariat médical ;
- Résultats obtenus le 15 mai 2017 après une recherche sur le terme « mts » effectuée avec le moteur de recherche Google.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Gescall est spécialisée dans le secrétariat téléphonique médical depuis 1998 (pj dépôt marque et carte de France).Nous souhaitons développer sur toute la France une nouvelle marque en partenariat avec Gescall toujours dans le secrétariat téléphonique médical mais en proposant via l'auto-entrepreneariat à des secrétaires ayant une faible mobilité ou un Handicap, de travailler de chez elle.Dans notre activité il existe des milliers d'entreprises, difficile de trouver un nom libre. Après recherche de différents noms disponibles, nous avons réservé le site medecintravailsecrétaire.fr (pj preuve du dépôt Afnic). Mais ce nom étant trop long nous avons opté pour mts en déclinant avec le département. Nous avons vérifié si mts était déjà utilisé sur le web en faisant une recherche sur google en navigation privée afin de ne pas influencer sur le résultat de la recherche et avons constaté que la recherche mts produisait des résultats sur des sociétés éloignées de notre activité (pj mts google page 1-2-3). La ste MTS étant récente et inconnue dans notre métier. Fort du constat que mts sur google donnait des résultats en dehors de notre activité et

que les noms de domaines correspondants étaient libres, nous avons décidé de prendre les noms de domaines en avance afin que ceux-ci ne soient pas déposés par une autre entreprise dans un domaine d'activité différent. Notre démarche a un caractère préventif.

La marque MTS concerne beaucoup de domaines d'activités sans signification dans notre activité, la preuve par les résultats de la recherche google qui n'aboutit à aucune société dans notre activité sur les 3 premières pages, mais seulement avec l'ajout de « Médical » elle apparaît en 9ième page de recherche Google avec les noms de domaine « monplanning.pro » et « prise-rdv.fr » mais jamais en MTS !!! (pj recherche mts google p 9) Les sites internet seront réalisés en fonction des secrétaires locales, ce qui explique qu'aucun nom de domaine n'a de site internet encore. La société Gesalp/Arcas a pu contourner ce problème en déposant des noms de domaines semblables, donc ce n'est véritablement pas un frein pour ses activités sinon elle aurait déposé les noms de domaine en question depuis longtemps, ce qui nous aurait orienté naturellement sur un autre nom. La société Gesalp/Arcas semble vouloir copier notre concept avec la création d'un réseau de franchise plus de 15 années après la ste Gescall dans le même domaine d'activité et souhaite nous parasiter dans nos projets via cette démarche (déjà déboutée) auprès de vos services. ».

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. Objet de la demande

L'article I.iii du Règlement SYRELI dispose que « Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la Procédure sont limitées exclusivement à la Transmission du nom de domaine au profit du Requérant ou à la Suppression du nom de domaine. La Procédure n'a pas pour objet d'allouer des dommages et intérêts au Requérant ».

Le Collège a constaté que le Requérant a ouvert un dossier sur la plateforme SYRELI pour le nom de domaine <mts-75.fr>. Même si dans son argumentation le Requérant demande la transmission d'une série de noms de domaine, le Collège décide de ne prendre en compte que le nom de domaine <mts-75.fr> objet du dossier ouvert sur la plateforme par le Requérant.

De ce fait, la seule mesure pouvant être demandée par le Requérant au Collège est la Transmission du nom de domaine <mts-75.fr>.

ii. 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 <mts-75.fr> était similaire à la marque française « MTS » numéro 4206765 enregistrée par le Requérant le 02 septembre 2015 pour les classes 35 et 38.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <mts-75.fr> est similaire à la marque française antérieure « MTS » numéro 4206765 enregistrée par le Requérant le 02 septembre 2015 pour les

classes 35 et 38 car il est composé de la marque « MTS » dans son intégralité et du nombre « 75 ».

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

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 déclare avoir :
 - o Enregistré le nom de domaine <mts-75.fr> dans le cadre d'un projet de partenariat de secrétariat téléphonique médical proposé par la société Gescall à des personnes ayant une faible mobilité ou un handicap et exerçant de chez elles en qualité de secrétaires en auto-entrepreneuriat ;
 - o Construit le nom de domaine <mts-75.fr> à partir d'une version courte de son nom de domaine <medecintravailsecretariat.fr> devenu « MTS » ;
 - o Enregistré en avance une série de noms de domaine composés de façon identique du terme « MTS » auquel est ajouté le numéro de département du partenaire téléphonique, partenaire qui sera en charge localement du développement du site vers lequel renverra le nom de domaine correspondant à son département ;
- Le Titulaire fournit :
 - o La notice complète de sa marque française « GESCALL VOTRE GESTION D'APPELS » numéro 98748339 enregistrée le 02 septembre 1998 et dûment renouvelée pour les « *services de mercatique téléphonique, secrétariat et gestion de rendez-vous, permanence téléphonique, réception d'appels, transmission de fichier par ordinateur, gestion informatique, prospection téléphonique, étude et analyse commerciale* » ;
 - o L'extrait de la base Whois de son nom de domaine <medecintravailsecretariat.fr> enregistré le 03 février 2017 ;
 - o La carte de France des agences GESCALL de télé secrétariat médical.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- o Le Requérant, la société GESALP est titulaire de la marque française « MTS » numéro 4206765 enregistrée le 02 septembre 2015 pour les classes 35 et 38 désignant notamment les services de « *secrétariat, travaux de bureaux, gestion de rendez-vous, permanence téléphonique, réception d'appels* » ;
- o Le Requérant a pour nom commercial et enseigne « MEDICAL TELESERVICES » et pour activités « *le télé secrétariat, le secrétariat et les services associés destinés aux professionnels de la santé* » ;
- o Le Requérant :
 - Développe depuis 2015 un réseau de franchise en France de permanence téléphonique médicale sous sa marque « MTS », projet dans le cadre duquel il a enregistré les noms de domaine <mts-89.fr>, <mts-83.fr>, <mts-74.fr>, <mts62.fr> et <mts-73.fr> ;
 - Déclare acheter des noms de domaine et créer des sites correspondants en fonction des zones de franchise pourvues ;
- o Le nom de domaine <mts-75.fr> est composé de la marque antérieure du Requérant « MTS » dans son intégralité et du terme « 75 » pour désigner le département français, territoire couvert par la marque ;
- o Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <mts-75.fr> dans le cadre d'un projet de partenariat de secrétariat téléphonique médical d'envergure nationale pour

lequel il a enregistré une série de noms de domaine composés de façon identique du terme « MTS » auquel est ajouté le numéro de département du partenaire à venir.

Le Collège considère qu'en proposant des services identiques à ceux du Requéant, le Titulaire la société GESCALL est un concurrent direct du Requéant la société GESALP ; en conséquence, il ne pouvait ignorer l'existence et les droits antérieurs du Requéant.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <mts-75.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <mts-75.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 <mts-75.fr> au profit du Requéant.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 22 juin 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

