



DÉCISION DE L'AFNIC

la-caf.fr

Demande n° FR-2017-01297

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : la-caf.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 octobre 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 juillet 2019

Bureau d'enregistrement : ORANGE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 janvier 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 26 janvier 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD (membres titulaires) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 février 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Décision du 1^{er} octobre 2015 portant délégation de signature donnée à M. C. ;
- Avis de situation au répertoire SIRENE daté du 20 janvier 2017 de la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES enregistrée sous l'identifiant 180 035 065 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « CAF » numéro 1718238 enregistrée le 26 octobre 1989 par le Requérant pour les classes 9, 16, 38 et 42 accompagné du certificat de renouvellement daté du 28 octobre 2009 ;
- Publication au BOPI 10/01 - VOL.II du renouvellement du 28 octobre 2009 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « CAF » numéro 1718238 enregistrée le 26 octobre 1989 par le Requérant ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « CAF » numéro 093687052 enregistrée le 28 octobre 2009 par le Requérant pour les classes 35, 36, 38, 41 et 45 accompagné de la publication au BOPI 09/49 – VOL. I de la demande d'enregistrement et de la publication au BOPI 10/17 – VOL.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande d'enregistrement publiée ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <caf.fr> enregistré le 03 avril 1998 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <la-caf.fr> enregistré le 11 octobre 2012 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <la-caf.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <caf.fr> ;
- Copie du formulaire de demande d'opération Afnic (DOA) concernant une demande de transmission forcée pour le nom de domaine <la-caf.fr> signé par le Requérant le 20 janvier 2017 ;
- Courrier recommandé du 27 février 2013 envoyé au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <la-caf.fr> ; courrier accompagné de l'avis de passage indiquant « pli non distribuable » ;
- Courriel du 11 mars 2013 envoyé à un contact présenté comme étant le Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <la-caf.fr> ; courriel accompagné de l'avis de non distribution pour le motif « Unknown address error 550 » ;
- Courrier recommandé du 15 mars 2013 envoyé à la société HOSTMASTER UNETUN par le Requérant le mettant en demeure de supprimer le site internet « www.la-caf.fr » ; courrier de réponse du 22 mars 2013 de la société HOSTMASTER UNETUN confirmant la suspension de l'accès au site internet « www.la-caf.fr » ;
- Courrier de demande de divulgation de données personnelles du 22 février 2013 envoyé à l'Afnic ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 31^{ème} chambre/1, du 01 février 2012 opposant le Requérant à M. G. ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00060 concernant le nom de domaine <wwwcaf.fr> rendue le 21 mai 2012.

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

« Le nom de domaine www.la-caf.fr a fait l'objet d'une procédure de récupération amiable, initiée par la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) et finalisée en septembre 2013 avec le bureau d'enregistrement du titulaire (les courriers et courriels adressés au titulaire étant restés sans réponses, cf. récapitulatif ci-dessous).

La CNAF a été informée de l'existence du site www.la-caf.fr en décembre 2012. Les coordonnées du titulaire et du contact administratif du nom de domaine litigieux étaient en « diffusion restreinte données non publique ».

La CNAF a donc effectué une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC le 22/02/2013.

L'AFNIC a répondu favorablement à la demande de la CNAF, par courriel du 25/02/2013, en indiquant que le titulaire du nom de domaine était [identité du Titulaire].

La CNAF a adressé, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27/02/2013, une lettre de mise en demeure aux nom et adresse fournis par l'AFNIC.

Le courrier a été retourné à la CNAF par la poste au motif que destinataire n'était pas identifiable à l'adresse indiquée.

La CNAF a ensuite envoyé un courriel de mise en demeure à l'adresse e-mail fournie par l'AFNIC, le 11/03/2013, sans succès. La CNAF a reçu un avis de non distribution : « mailbox unavailable ».

Un courrier de mise en demeure a donc été adressé à l'hébergeur le 15/03/2013. Suite au courrier de la CNAF, l'hébergeur a suspendu l'accès au site internet www.la-caf.fr le 22/03/2013.

En août 2013, suite à des échanges avec son client (le titulaire du nom de domaine), l'hébergeur a fourni à la CNAF les codes d'authentification permettant d'effectuer le transfert.

Le transfert du nom de domaine a été effectué par le bureau d'enregistrement de la CNAF le 28/08/2013. Le site Internet du titulaire a été supprimé et le lien www.la-caf.fr renvoie depuis cette date vers le site « National » de la CNAF www.caf.fr.

Toutefois, il s'avère que la fiche Whois du nom de domaine www.la-caf.fr indique toujours une personne physique, sans lien avec la CNAF (identité en « diffusion restreinte données non publique »), comme titulaire du nom de domaine alors que les contacts administratifs et techniques ainsi que le bureau d'enregistrement sont bien ceux de la Caisse nationale des allocations familiales.

Une nouvelle demande de transmission du nom de domaine (changement du titulaire) a été initiée par notre bureau d'enregistrement (orange) le 30/11/2016. La demande est restée sans réponse et l'opération a été abandonnée le 16/12/2016.

Motivation de la demande :

A- L'intérêt à agir du requérant

Le requérant, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), agit en tant que titulaire de nombreuses marques et noms de domaine « CAF ».

Le requérant est notamment titulaire des droits suivants :

Le nom de domaine www.caf.fr réservé le 3 avril 1998 et renouvelé à chaque date anniversaire, le 21 juin ;

La marque française CAF déposée le 26 octobre 1989 sous le numéro 1718238 dans les classes 9, 38 et 42 et renouvelée en 1999 et en 2009 ;

La marque française CAF déposée le 28 octobre 2009 sous le numéro 3687052 pour les classes 35, 36, 38, 41 et 45 à savoir notamment les informations légales ou réglementaires, administratives et financières en matière de prestations familiales et sociales, en matière d'action sociale familiale ou en matière d'informations institutionnelles.

Ces droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux www.la-caf.fr réservé le 11 octobre 2012 par la personne physique précitée.

La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) est un établissement public national à

caractère administratif. Elle forme, avec l'ensemble des Caisses d'Allocations Familiales (CAF), la branche famille de la sécurité sociale. Créées à l'origine par l'ordonnance no45-2250 du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale, les CAF sont des organismes de droit privé, placés sous tutelle de l'Etat et de la CNAF.

Régie par les articles L.223-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CNAF a pour rôle notamment « d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales » et « de centraliser l'ensemble des opérations [...] des caisses d'allocations familiales et des fédérations et unions desdits organismes ».

Selon l'article L.263-1 du code de la sécurité sociale, les CAF exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre de l'arrêté programme du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF.

L'article L.212-1 du code de la sécurité sociale fixe leur rôle en ces termes : « Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales ».

La branche famille accompagne ainsi 11,8 millions d'allocataires.

Force est de constater que le requérant a un intérêt à agir à l'encontre de la personne physique ayant déposé initialement le nom de domaine www.la-caf.fr.

Le nom de domaine www.la-caf.fr est similaire aux marques détenues par le requérant et au nom de domaine www.caf.fr.

B- L'atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques

1- Atteinte aux droits invoqués par le requérant

La mention d'une donnée en diffusion restreinte concernant la personne physique précitée dans la fiche whois du nom de domaine objet du présent litige porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux www.la-caf.fr reprend à l'identique le signe CAF déposé par le requérant à titre de marque et de nom de domaine et exploité depuis 1989.

Les signes en présence à savoir CAF et www.la-caf.fr présentent des similitudes certaines qu'elles soient visuelles, phonétiques ou intellectuelles.

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique le signe CAF. Même si le terme « LA- » est accolé au signe CAF, il n'en demeure pas moins que l'élément dominant, repris à l'identique, est le signe CAF et non le terme « LA- », élément non arbitraire.

A plusieurs reprises, les experts ont d'ailleurs reconnu que le fait d'ajouter un élément non dominant tel qu'un élément descriptif (COPY /JP) ne permettait pas au nom de domaine litigieux de se différencier des marques antérieures revendiquées (Red Bull GmbH v PREGIO Co, WIPO Case noD2006-0909 /Bull GmbH v C. L., WIPO Case noD2003-0709).

Il convient, également, de préciser que le site litigieux, rédigé en français, s'adressait à un public français qui fait la distinction entre l'élément dominant (le signe CAF) et l'élément non arbitraire (le terme « LA- »), d'autant plus que le signe CAF est exploité par un établissement public notoirement connu de ce même public.

La marque CAF a d'ailleurs été reconnue notoire par le Tribunal de Grande instance de Paris, chambre correctionnelle dans un jugement rendu le 1er février 2012.

Il apparait donc clairement que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque CAF du requérant.

Toutes les actions qu'il doit mener dans le cadre de sa mission de service public sont apparentées au signe CAF : accompagner les familles dans leur vie quotidienne, accueillir le jeune enfant, faciliter l'accès au logement, lutter contre la précarité ou le handicap, informer les allocataires de leurs droits en matière de prestations familiales et sociales.

Le code de la sécurité sociale accorde à la CNAF une compétence légale et réglementaire concernant la gestion des allocations et prestations familiales sur le territoire national.

Pour rendre un service encore plus efficace, le requérant a mis à la disposition de ses allocataires un site internet dit « National » accessible à l'adresse suivante : www.caf.fr sur lequel ces derniers, après s'être enregistrés, bénéficient de la gestion de leur compte

et d'informations privilégiées.

Ce site est réservé et actif depuis le 3 avril 1998.

Notoirement connu, le trafic de ce site Internet représente 16 millions de visites par mois.

Au regard de la mission de service public du requérant, le nom de domaine objet du litige est également identique ou apparenté à un service public national.

Le collège ne pourra que constater que la mention d'une donnée en diffusion restreinte concernant la personne précitée dans la fiche whois du nom de domaine « www.la-caf.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant mais également qu'il est identique ou apparenté à un service public national.

2- La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de mauvaise foi du titulaire

2-1 Absence d'intérêt légitime

Le titulaire du nom de domaine, tel qu'inscrit dans la fiche whois, n'a pas d'intérêt légitime à exploiter ce signe. En effet, le titulaire n'a pas été autorisé à réserver ce nom de domaine pour proposer le même type de services que ceux du requérant qui découlent de sa mission de service public.

Le titulaire du nom de domaine litigieux n'est pas un établissement public et encore moins un organisme de sécurité sociale. Il ne fait pas partie de la branche famille de la sécurité sociale et n'est pas investi d'une mission de service public.

Pour toutes ces raisons, il n'a pas d'intérêt légitime à exploiter le nom de domaine www.la-caf.fr.

2-2 La mauvaise foi du titulaire

Le requérant, en tant qu'établissement public national, propose dans le cadre de sa mission de service public, des prestations connues des usagers français.

Le titulaire du nom de domaine, tel qu'inscrit dans la fiche whois, ne peut, de ce fait, méconnaître l'activité proposée par le requérant, d'autant plus qu'il est domicilié en France, et encore moins le site Internet www.caf.fr mis en ligne depuis 1998, site « national » ayant un trafic important qui représente 16 millions de visites par mois.

En réservant le nom de domaine www.la-caf.fr, son titulaire avait l'intention d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public puisqu'il a repris à l'identique, dans son nom de domaine, le signe CAF déposé à titre de marque et de nom de domaine par le requérant.

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux, tel qu'inscrit dans la fiche whois, est d'autant plus flagrante que le requérant lui a adressé une lettre de mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27/02/2013 puis par courriel en date du 11/03/2016. Le courrier a été retourné au requérant au motif que le destinataire n'était pas identifiable à l'adresse indiquée et le courriel a reçu un avis de non distribution (fausses adresses).

Faute de réponse, le requérant a pris soin d'alerter, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15/03/2013, le bureau d'enregistrement hostmasterUnetun (1and1) en charge du nom de domaine litigieux afin d'obtenir le retrait du site Internet en question. Ce dernier a suspendu l'accès au site internet le 22/03/2013 et, après échanges avec le titulaire du nom de domaine, tel qu'inscrit dans la fiche whois, a fourni à la CNAF les codes d'authentification permettant d'effectuer le transfert du nom de domaine litigieux.

Ayant constaté que le transfert n'avait pas été entièrement effectué, le requérant a effectué, via son bureau d'enregistrement (Orange), le 30/11/2016, une nouvelle demande de transmission du nom de domaine. Le titulaire, tel qu'inscrit dans la fiche whois, n'ayant pas donné

suite, l'opération de transmission a été abandonnée le 16/12/2016.

Etant donné :

que la Cnaf utilise aujourd'hui le nom de domaine litigieux www.la-caf.fr (le site Internet du titulaire a été supprimé et le lien www.la-caf.fr renvoie vers le site « National » de la CNAF www.caf.fr, les contacts administratifs et techniques ainsi que le bureau d'enregistrement sont ceux de la Cnaf); lors de la réservation du nom de domaine www.la-caf.fr, le titulaire a intentionnellement tenté d'attirer, pour un profit certainement commercial, des internautes vers son site internet ou des sites tiers, créant ainsi une confusion certaine dans l'esprit du public; que les codes d'authentications du nom de domaine litigieux ont été transmis au requérant, par le titulaire, en août 2013 et que les modifications du whois ont été effectuées, à l'exception du changement de nom du titulaire;

Pour les raisons qui précèdent et conformément aux règles et réglementation du système de règlement des litiges SYRELI, il est demandé au collège d'ordonner que le nom de domaine www.la-caf.fr soit définitivement et complètement transféré au requérant.

Le requérant déclare que le nom de domaine visé par la procédure n'a fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire.».

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 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 <la-caf.fr> était similaire :

- Aux marques détenues par le Requérant et notamment à :
 - La marque française « CAF » enregistrée le 28 octobre 2009 sous le numéro 09 3 687 052 ;
 - La marque française « CAF » enregistrée le 26 octobre 1989 sous le numéro 1 718 238 et dûment renouvelée.
- Au nom de domaine <caf.fr> enregistré le 03 avril 1998 par le Requérant.

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 <la-caf.fr> est similaire aux marques antérieures

« CAF » du Requérant et notamment :

- La marque française « CAF » enregistrée le 28 octobre 2009 sous le numéro 09 3 687 052 ;
- La marque française « CAF » enregistrée le 26 octobre 1989 sous le numéro 1 718 238 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES. 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 Requérant n'a pas autorisé le Titulaire du nom de domaine à réserver le nom de domaine <la-caf.fr> ;
- Le Titulaire n'est pas un établissement public ni un organisme de sécurité sociale.

- Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de marques « CAF » reconnues notoires par le Tribunal de Grande instance de Paris, 31^{ème} chambre/1 dans un jugement rendu le 1er février 2012 ;
- Le nom de domaine <la-caf.fr> reprend à l'identique la marque « CAF » du Requérant ;
- Le nom de domaine <la-caf.fr> renvoie vers une page internet présentant des liens hypertextes offrant des services identiques à ceux proposés par le Requérant à savoir : « Aide logement », « Allocation pour adulte handicapé », « prestation familiale » etc.

Le Collège a considéré que le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par ce dernier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <la-caf.fr> 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 <la-caf.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 <la-caf.fr> au profit du Requérant.

V. 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 21 février 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

