



DÉCISION DE L'AFNIC

institut-montparnasse.fr

Demande n° FR-2017-01321

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MGEN UNION
Le Titulaire du nom de domaine : Madame S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : institut-montparnasse.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 avril 2010
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 28 mai 2017
Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 mars 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 28 mars 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 09 avril 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège), composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 avril 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <institut-montparnasse.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Notice complète de la marque française « INSTITUT MONTPARNASSE » numéro 3647618 enregistrée le 30 avril 2009 pour les classes 36 et 41 par la société MGEN UNION ;
- Extraits du 28 novembre 2016 et du 15 mars 2017 de la base Whois des noms de domaine :
 - o <mgenrm.net> enregistré le 23 novembre 2016 par la société EFFICIENCE MULTIMEDIA ;
 - o <mgenintra.net> enregistré le 26 novembre 2009 par la société EFFICIENCE MULTIMEDIA ;
 - o <formationmilitants-mgen.fr> enregistré le 24 novembre 2007 par la société EFFICIENCE MULTIMEDIA.
 - o <institut-montparnasse.fr> enregistré le 23 avril 2010 sous diffusion restreinte ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 29 novembre 2016 envoyé à l'Afnic et la réponse de cette dernière concernant le nom de domaine <institut-montparnasse.fr> ;
- Captures d'écrans du 16 mars 2017 des trois premières pages internet vers lesquelles renvoie l'URL <http://www.sofradom.fr/adresse-de-siege-social>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Madame, Monsieur,

La société MGEN UNION, Mutuelle relevant du Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège sociale est situé au 3 Square Max Hymans, 75748, Paris Cedex 15, est notamment titulaire de la marque française INSTITUT MONTPARNASSE N° 09 3 647 618, déposée le 30 avril 2009 et enregistrée le 23 octobre 2009. Cette société est liée à la société Mutuelle Générale Education Nationale (MGEN) qui partage son siège social avec elle.

Récemment, cette société a découvert que le nom de domaine <institut-montparnasse.fr> avait été réservé le 23 avril 2010 au nom d'un tiers, dont les données sont non publiques. Une requête en levée d'anonymat auprès de l'AFNIC a permis d'identifier que le titulaire de ce nom de domaine est une personne dénommées [prénom nom]. Une copie de ces échanges est jointe en annexe. Ce nom de domaine a été renouvelé en 2016.

Cette réservation constitue, à l'évidence, une atteinte aux droits de notre cliente pour les motifs énoncés ci-après.

A- Le nom de domaine litigieux est postérieure à la marque identique ou quasiment identique du requérant

Ce nom de domaine reprend l'ensemble des éléments verbaux de sa marque, en y incorporant un trait d'union entre ceux-ci, les espaces n'étant pas possibles au sein d'un nom de domaine.

L'adjonction d'une extension, en l'espèce ".fr", étant inopérante dans la comparaison d'un nom de domaine et d'une marque, le nom de domaine litigieux est donc une reprise quasi servile de la marque de notre cliente.

Cette marque a été déposée le 30 avril 2009, soit un an avant la réservation du nom de domaine litigieux. Elle lui est donc bien antérieure.

Le requérant justifie donc d'un intérêt à agir et d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs au sens de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications électroniques.

B- Le titulaire du nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime à sa réservation

Le titulaire du nom de domaine, Mme [prénom nom], est inconnue des services de MGEN et de MGEN UNION.

Le titulaire du nom de domaine n'a donc aucun lien juridique avec le requérant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage du signe INSTITUT MONTPARNASSE, y compris à titre de nom de domaine.

La réservation du nom de domaine a donc été effectuée sans l'autorisation du titulaire de la marque antérieure du même nom précitée.

A l'évidence, Mme [prénom nom] n'a donc aucun intérêt légitime à disposer du nom de domaine "institut-montparnasse.fr".

C - Mauvaise Foi du réservataire

Il est à noter que le contact technique renseigné au whois du nom de domaine litigieux, la société EFFICIENCE MULTIMEDIA, est un ancien prestataire de la MGEN et de la MGEN UNION. Nous précisons également que les relations commerciales entre ces sociétés ont pris fin, notamment du fait de la réservation ou du dépôt par EFFICIENCE MULTIMEDIA d'un certain nombre de noms de domaine et de marques développés pour la MGEN et/ou MGEN UNION en son nom propre, à l'insu de ces sociétés. Vous trouverez en pièce jointe, à cet égard, les extraits whois de certains des noms de domaine concernés, en particulier <mgenintra.net>, <mgenrm.net>, ou encore <formationmilitants-mgen.fr>.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît évident que le réservataire de ce nom de domaine avait connaissance, lors de la réservation de celui-ci, des droits de MGEN et de MGEN UNION sur la marque "institut montparnasse".

En procédant à la réservation du nom de domaine en son nom propre, Madame [prénom nom] et/ou la société EFFICIENCE MULTIMEDIA ont dès lors agi de mauvaise foi en contrevenant aux droits de la MGEN UNION dont elle ne pouvait ignorer les droits sur la marque INSTITUT MONTPARNASSE. En outre, nous précisons les éléments suivants :

a- L'adresse mail renseignée dans les contacts du nom de domaine institut-montparnasse.fr, [...]@laposte.net, semble ne faire aucune référence au nom du titulaire de ce nom de domaine, [prénom nom].

b- une recherche sur les noms de domaine réservé en utilisant cette adresse email semble, au contraire, faire référence à un certain M. [prénom nom] ([URL]), domicilié à Barcelone (Espagne), titulaire de 7 autres noms de domaines ([URL]).

c- des recherches sur « Google Maps », montrent que l'adresse postale renseignée au nom de domaine, le [adresse postale], est l'adresse d'une société SDM « domiciliation et services aux entreprises ». Celle-ci est l'une des adresses offertes à titre de domiciliation par la société SOFRADOM (<http://www.sofradom.fr/adresse-de-siege-social>).

Ces éléments, couplés au fait que le nom de domaine a été réservé en demandant l'anonymisation des données, semblent pour le moins suspicieux et indiquer que le réservataire a déployé des efforts considérables pour masquer sa véritable identité. Ils viennent donc renforcer le caractère frauduleux de cette réservation et caractériser encore d'avantage la mauvaise foi du réservataire, lequel, à l'évidence, savait qu'il n'avait aucun droit sur ce nom de domaine.

En conséquence, la MGEN UNION est bien-fondé à demander la transmission du nom de domaine institut-montparnasse.fr à son profit.»

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 09 avril 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire ne fournit aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« J'ai reçu la notification à mon adresse email [...]@laposte.net, mais je ne suis pas le titulaire du domaine. Il y a donc erreur d'adresse email. Pour information, j'ai été domicilié un moment à

l'adresse postale de la notification ([adresse postale]), c'est sans doute la source de l'erreur. Je ne connais pas [prénom nom] à qui cette notification est adressée.».

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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

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 <institut-montparnasse.fr> était quasi identique à la marque française « INSTITUT MONTPARNASSE » numéro 3647618 enregistrée le 30 avril 2009 pour les classes 36 et 41 par le Requérant, la société MGEN UNION. 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 <institut-montparnasse.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « INSTITUT MONTPARNASSE » enregistrée le 30 avril 2009 sous le numéro 3647618 par le Requérant pour les classes 36 et 41.

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

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 déclare que le Titulaire n'a aucun lien juridique avec lui et qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation d'usage de sa marque « INSTITUT MONTPARNASSE ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française « INSTITUT MONTPARNASSE » enregistrée le 30 avril 2009 sous le numéro 3647618 par le Requérant pour les classes 36 et 41 ;
- Le nom de domaine <institut-montparnasse.fr> reproduit la marque française antérieure « INSTITUT MONTPARNASSE » de façon quasi identique ;

- Le nom de domaine <institut-montparnasse.fr> a pour contact technique la société EFFICIENCE MULTIMEDIA qui est aussi titulaire des noms de domaine <mgenrm.net>, <mgenintra.net> et <formationmilitants-mgen.fr> respectivement enregistrés le 23 novembre 2016, 26 novembre 2009 et le 24 novembre 2007 ;
- Le Requérant déclare, sans en apporter la preuve que, la société EFFICIENCE MULTIMEDIA est un de ses anciens prestataires qui a enregistré à son insu des noms de domaine reproduisant ses marques tels que <mgenintra.net>, <mgenrm.net> et <formationmilitants-mgen.fr> ;
- Le Titulaire ayant reçu la notification d'ouverture de la présente procédure SYRELI à son adresse électronique a répondu sur la plateforme :
 - o Ne pas avoir enregistré le nom de domaine <institut-montparnasse.fr> ;
 - o Ne pas connaître la personne ayant enregistré le nom de domaine ;
 - o Soupçonner une usurpation d'identité.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <institut-montparnasse.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de 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 et a décidé que le nom de domaine <institut-montparnasse.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 <institut-montparnasse.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 Montigny-le-Bretonneux, le 02 mai 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

