



DÉCISION DE L'AFNIC

mazars-france.fr

Demande n° FR-2018-01588

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MAZARS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mazars-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 janvier 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 janvier 2019

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 avril 2018 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 14 mai 2018.

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 (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 juin 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mazars-france.fr> par le Titulaire, entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques.

Dans sa demande, le Requéérant a fourni les pièces suivantes :

- Informations du 24 avril 2018 extraites du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société MAZARS immatriculée le 08 janvier 1997 sous le numéro 784 824 153 au RCS de Nanterre ayant pour enseigne et nom commercial le signe « MAZARS » ;
- Notice complète de la marque française « MAZARS » numéro 93455461 enregistrée le 16 février 1993 par l'ASSOCIATION ROBERT MAZARS pour les classes 35, 41 et 42, régulièrement renouvelée et dont la propriété a été transmise au Requéérant le 18 mars 2015 (Inscription n°644722 BOPI 2015-16) ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque de l'Union européenne « MAZARS », numéro 003798402 enregistrée le 27 avril 2004 et dûment renouvelée par le Requéérant pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « MAZARS » numéro 608854 ne désignant pas la France, enregistrée le 30 juillet 1993 et régulièrement renouvelée par le Requéérant pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;
- Captures d'écrans de pages fournies en langue anglaise sans traduction en langue française extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <mazars.com> ;
- Courrier recommandé du 12 avril 2018 et courriel envoyés au Titulaire par le représentant du Requéérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <mazars-france.fr> ;
- Copie du bordereau de restitution à l'expéditeur du recommandé du 12 avril 2018 pour « Défaut d'accès ou d'adressage » ;
- Décision rendue le 14 mars 2018 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DCO2017-0054 Mazars contre X produite en langue anglaise ;
- Décision rendue le 24 janvier 2017 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2016-2403 Mazars contre X produite en langue anglaise.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Le nom de domaine litigieux a été réservé sous confidentialité.

Nous avons donc demandé à l'AFNIC la divulgation des données personnelles liées au réservataire.

Le 12 avril 2018 l'AFNIC a répondu et communiqué ces informations.

Le 12 avril 2018 j'ai envoyé un email à l'adresse email indiquée. Il n'y a eu aucune réponse à cet email. cf PJ

J'ai également envoyé une lettre recommandée aux coordonnées postales telles que divulguées : ce courrier est revenu car l'adresse est "erronée". L'adresse "[nom] Street" étonne. cf PJ

La société MAZARS est propriétaire de la marque MAZARS protégée dans plus de 80 pays, notamment en France. PJ : exemples de marques.

Il fédère plus de 20.000 collaborateurs dans le monde.

Le Groupe MAZARS est un groupe d'origine française. Il existe aussi plusieurs sociétés membres du groupe MAZARS, dénommées MAZARS, immatriculées en France. En particulier la société

*anonyme MAZARS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 824 153. cf PJ
Le Groupe MAZARS exploite un site internet mazars.com , accessible également à l'URL mazars.fr.
cf PJ*

Enfin, MAZARS est propriétaire de nombreux noms de domaine et dans ce cadre, fait régulièrement des actions d'arbitrage de type UDRP aux fins d'obtenir le transfert de noms de domaines litigieux. cf PJII apparaît que le nom de domaine mazars-france.fr a été déposée sans aucune légitimité, par une personne de mauvaise foi ayant communiqué de fausses coordonnées et en connaissance de l'existence du groupe MAZARS et de ses marques. Ce nom de domaine est inexploité à ce jour, ce qui corrobore la mauvaise foi du déposant.

L'ajout du terme France voudrait faire croire à une origine des services proposés en France.

*Il s'agit donc d'une violation des dispositions d'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI.
Il est donc demander le transfert du nom de domaine.».*

Le Requéant 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 présent 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mazars-france.fr> est similaire :

- Aux dénomination sociale, enseigne et nom commercial « MAZARS » du Requéant, la société MAZARS immatriculée le 08 janvier 1997 sous le numéro 784 824 153 au RCS de Nanterre ;
- À la marque française « MAZARS » numéro 93455461 enregistrée le 16 février 1993 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour les classes 35, 41 et 42 ;
- À la marque de l'Union européenne « MAZARS », numéro 003798402 enregistrée le 27 avril 2004 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;
- À la marque internationale « MAZARS » numéro 608854 ne désignant pas la France, enregistrée le 30 juillet 1993 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;
- Au nom de domaine <mazars.com> exploité par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <mazars-france.fr> est similaire à la marque française antérieure « MAZARS » numéro 93455461 enregistrée le 16 février 1993 et régulièrement

renouvelée par le Requêteur pour les classes 35, 41 et 42 car il est composé de la marque « MAZARS » dans son intégralité et du terme « France » lequel fait référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <mazars-france.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société MAZARS.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 constate qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques « MAZARS » en vigueur tant au niveau national, qu'europpéen et international et notamment de la marque française « MAZARS » numéro 93455461 enregistrée le 16 février 1993 et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Opérant sous sa marque « MAZARS » en France et à l'international, le Requêteur compte 20 000 professionnels fournissant des services d'audit et conseil en comptabilité, fiscalité et affaires juridiques dans 86 pays ;
- Le Requêteur exploite sa marque « MAZARS » à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial et sous le nom de domaine « mazars.com » ;
- Le Requêteur défend régulièrement ses droits sur le terme « MAZARS » dans des procédures extrajudiciaires de résolution de litiges sur les noms de domaine ;
- Le nom de domaine du Titulaire <mazars-france.fr> est la reprise à l'identique de la marque française antérieure « MAZARS » du Requêteur à laquelle est associée le terme « France » lequel fait référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requêteur ;
- Le Requêteur déclare que le nom de domaine <mazars-france.fr> est inexploité à ce jour ;
- Le courrier recommandé envoyé en avril 2018 à l'adresse postale renseignée par le Titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine n'a pu être acheminé faute d'adresse valide.

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

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <mazars-france.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 <mazars-france.fr>.

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 25 juin 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

