



## DÉCISION DE L'AFNIC

**team-alpine-matmut-challenge.fr**

**Demande n° FR-2019-01903**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEURS MUTUALISTE (MATMUT)

Le Titulaire du nom de domaine : La société MMS CONSEILS

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

Nom de domaine objet du litige : team-alpine-matmut-challenge.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 juillet 2019 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 juillet 2020

Bureau d'enregistrement : TLD REGISTRAR SOLUTIONS Ltd

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 septembre 2019 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<sup>er</sup> 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 15 octobre 2019.

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

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 titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 novembre 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.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 :

- Pouvoir donné le 30 septembre 2019 par la société MATMUT à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Avis de situation au répertoire SIRENE daté du 6 août 2019 de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ayant pour sigle MATMUT, identifiée sous le numéro 775 701 477 active depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1969 pour des activités « autres assurances » ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « MATMUT » numéro 3156098 enregistrée le 06 mai 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 36, 37, 42 et 44 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « MATMUT » numéro 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45 ;
- Extraits de la base Whois des 3 et 5 janvier 2018 des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
  - <matmutmutualite.com > le 26 octobre 2010 ;
  - <matmut.com> le 16 septembre 1998 ;
  - <matmut.fr> le 24 juin 1997 ;
- Extrait du 29 août 2019 de la base Whois du nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> enregistré le 11 juillet 2019 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran datées du 3 janvier 2018 extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <matmut.fr> du Requérant présentant le groupe MATMUT et ses activités ;
- Capture d'écran du 6 septembre 2019 extraite du site web du Requérant présentant le jeu en ligne « Team Alpine Matmut Challenge » ;
- Capture d'écran du 6 septembre 2019 extraite du site web archive.org relative au site vers lequel renvoyait le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> le 29 juin 2018, indiquant que le jeu concours est terminé ;
- Captures d'écran du 6 septembre 2019 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> affichant des photos de piscines hors sol ;
- Résultats obtenus le 6 septembre 2019 après une recherche sur les termes « team alpine matmut challenge » effectuée avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

«La société Mutuelle Assurance Travailleur MUTualiste (MATMUT) (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> par l'actuel titulaire (« 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 Electroniques).

*1/ Intérêt à agir*

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <team-alpine-matmut-challenge.fr> enregistré le 11 juillet 2019 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).

Créé en 1961, le Requéran est un acteur majeur sur le marché français, il assure aujourd'hui près de 3,8 millions de sociétaires et plus de 7,2 millions de contrats (Annexe 3).

Le Requéran est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur la dénomination « MATMUT », et notamment les marques suivantes (Annexe 4):

- Marque européenne MATMUT n° 003156098 enregistrée et dûment renouvelée depuis le 06/05/2003 ;
- Marque française MATMUT n° 98728962 enregistrée et dûment renouvelée depuis le 17/04/1998.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « MATMUT », dont <MATMUT.com>, < MATMUT.fr > (Annexe 5).

Le Requéran a constaté que le nom de domaine < team-alpine-matmut-challenge.fr > a été enregistré le 11 juillet 2019 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2). Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux < team-alpine-matmut-challenge.fr > intègre la marque « MATMUT » et l'associe à la « Team Alpine » faisant clairement référence au jeu en ligne développé par le Requéran en 2017 (Annexe 6). A cette occasion, le Requéran avait enregistré ce nom de domaine et mis en ligne un site dédié à ce jeu (Annexe 7).

Aujourd'hui, le nom de domaine a été enregistré par le Titulaire et redirige vers un contenu faisant référence à des piscines hors sol. (Annexe 8)

L'association de l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. Il n'évite pas le risque de confusion avec le Requéran, ses marques et noms de domaine, dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <team-alpine-matmut-challenge.fr>.

*2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire*

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société MATMUT et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la marque du Requéran.

Le Requéran soutient également que le Titulaire n'est pas connu sous le terme enregistré « team alpine matmut challenge »

En outre, le site internet affiche un contenu (dédié aux piscines hors sol) sans rapport au nom de domaine. Le contenu n'affiche aucune information en rapport au nom de domaine.

*3/ Mauvaise foi du Titulaire*

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques distinctives « MATMUT » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine.

En conséquence, en associant la marque « MATMUT » dans le nom de domaine, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de

domaine litigieux.

*De plus, le nom de domaine fait référence à un jeu en ligne développé par le Requéant en 2017 : Team Alpine Matmut Challenge (Annexe 9). Le Requéant soutient en conséquence que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion les marques et services du Requéant.*

*Le nom de domaine est utilisé pour afficher un contenu en lien aux piscines hors sol. Le Requéant soutient de ce fait que le contenu du site n'a aucun rapport avec le nom de domaine. Il n'y a aucune information en lien au nom de domaine.*

*En conséquence, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine < team-alpine-matmut-challenge.fr > principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.*

*Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <team-alpine-matmut-challenge.fr> à son profit.».*

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 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 <team-alpine-matmut-challenge.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requéant :
  - La marque française semi-figurative « MATMUT », numéro 98728962, enregistrée le 17 avril 1998 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45 ;
  - La marque verbale de l'Union européenne « MATMUT », numéro 3156098, enregistrée le 06 mai 2003 et dûment renouvelée pour les classes 36, 37, 42 et 44 ;
- Aux noms de domaine suivants du Requéant :
  - <matmutmutualite.com > le 26 octobre 2010 ;
  - <matmut.com> le 16 septembre 1998 ;
  - <matmut.fr> le 24 juin 1997.

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 <team-alpine-matmut-challenge.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « MATMUT » numéro 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « MATMUT » dans son intégralité et des termes « Team, Alpine et Challenge » faisant référence au jeu en ligne développé par le Requérant en 2017.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SOCIETE MATMUT.

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 constate que :

- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation, ni licence au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine < team-alpine-matmut-challenge.fr > ;
- Le Requérant indique n'avoir aucun lien avec le Titulaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la SOCIETE MATMUT est notamment titulaire de la marque française semi-figurative « MATMUT » numéro 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <matmut.fr> enregistré le 24 juin 1997 ;
- Créé en 1961, le Requérant est un acteur majeur sur le marché français de l'assurance avec près de 3,8 millions de sociétaires ;
- Le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> est composé de la reprise à l'identique de la marque antérieure du Requérant « MATMUT » à laquelle sont ajoutés les termes « team », « alpine » et « challenge » ;
- Le Requérant avait créé, en 2017, un jeu en ligne accessible via le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> ;
- Les copies d'écran fournies par le Requérant prouvent que le jeu « Team Alpine Matmut Challenge » était terminé le 29 juin 2018 ;
- Le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> reprend à l'identique le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> antérieurement utilisé par le Requérant pour un jeu concours en ligne ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.fr> principalement 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 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <team-alpine-matmut-challenge.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 < team-alpine-matmut-challenge.fr> au profit du Requéran, la SOCIETE MATMUT.

## 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 26 novembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

