

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

formaqualiopi.fr

Demande n° FR-2022-02674



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'Etat français représenté par le ministère du Travail (Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle - DGEFP)

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur T.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : formaqualiopi.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 juillet 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 juillet 2022

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 janvier 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 janvier 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 janvier 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 3 mars 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<formaqualiopi.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« RECEVABILITE DE LA DEMANDE

La mission Appui au patrimoine immatériel de l'État de la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance (mission APIE) est compétente pour engager toute action administrative ou pré-contentieuse en vue de la protection des marques de l'État français et plus généralement de ses signes distinctifs, en vertu du décret n°2019-1454 du 29 décembre 2019 (décret modifié par le Décret n°2021-264 du 10 mars 2021 – Annexe 1 et 2). La mission APIE agit en l'espèce au nom et pour le compte du ministère du Travail (Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle - DGEFP) (ci-après, le « Requérant »).

À ce titre, la responsable de la mission signataire de la présente plainte, Mme [prénom nom], agit en qualité de représentant au sein de la personne morale requérante, à savoir l'Etat français. L'arrêté du 2 janvier 2020 portant sa délégation de signature est communiqué (Annexe 3 - article 5 de l'arrêté).

ARGUMENTS DU REQUERANT

1/ ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L45-2, 2° DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L'État français, représenté par le ministre du Travail (Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle - DGEFP), a mis en place un dispositif de certification, sous le nom « QUALIOPI » et le logo [logo], ayant pour objectif d'attester la qualité du processus mis en œuvre par les organismes de formation.

Le dispositif QUALIOPI est issu de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit, dans son article 6, une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences sur la base d'un référentiel national unique, pour qu'ils puissent bénéficier des fonds provenant des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail (opérateur de compétences, commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du Code du travail, État, régions, Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, Agefiph).

La marque QUALIOPI [visuel] est une marque de garantie valorisant des services présentant des qualités particulières et répondant à des exigences spécifiques, détaillées à l'article R 6316-1 du Code du travail et à l'annexe du décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, devenue l'annexe au chapitre VI du titre premier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire).

Les enjeux de la marque sont de garantir la qualité des processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences (ci-après « PAC »), ce qui contribuera à faciliter le choix d'un PAC par les particuliers et les entreprises, et de garantir l'amélioration continue des processus qualité certifiés.

La marque QUALIOPI répond à un processus d'attribution rigoureux et normé basé sur l'obtention d'une certification délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou en cours d'accréditation par une instance nationale d'accréditation (le COFRAC en France)

ou par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national détaillé à l'article R. 6316-1 du code du travail.

Dans ce cadre, l'État français représenté par le ministre du Travail (DGEFP) est titulaire des marques ci-après ayant effet en France (Annexe 4 – Copie des marques citées) :

- « QUALIOPI » marque individuelle n° 4571132, déposée le 26 juillet 2019 et enregistrée le 15 novembre 2019, en classes 9, 16, 35 et 41 pour désigner notamment le service de « Formation » (classe 41) ;

- « QUALIOPI » [visuel], marque de garantie n°4704889, déposée le 24 novembre 2020 et enregistrée le 14 mai 2021, en classe 41 pour désigner notamment les services de « Formation ; informations en matière de formation ».

Les marques susvisées bénéficient d'une importante renommée en France, en raison de leur exploitation par de nombreux acteurs autorisés à en faire usage (presque 30 000 prestataires sont engagés dans la démarche QUALIOPI au 1er octobre 2021 – Annexe 5 Extrait du site <https://certifopac.fr/qualiopi/actualites/combien-de-certifiesqualiopi/>) et de leur large médiatisation.

Or, en application de l'article L 45-2, 2° du Code des postes et des communications électroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est [...] 2° susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle [...], sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Dans le cadre de la surveillance de la marque « QUALIOPI » parmi les noms de domaine de l'Internet, le Requérant a eu connaissance de la réservation du nom de domaine <formaqualiopi.fr> (ci-après dénommé « le Nom de domaine » - Annexe 6 Copie du Whois), en date du 19 juillet 2021, sous police de confidentialité. A l'issue d'une demande de levée d'anonymat déposée par le Requérant, l'AFNIC a informé le Requérant de l'identité du réservataire, à savoir M. [prénom nom] (ci-après dénommée le « Titulaire » - Annexe 7).

Le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire le 3 septembre 2021 pour demander la suppression du Nom de domaine, ainsi que celle du site internet associé <https://formaqualiopi.fr> portant atteinte à ses droits (Annexe 8 – Copie de la lettre de mise en demeure adressée au Titulaire).

À réception de la lettre de mise en demeure, le Titulaire a prétexté ne pas comprendre l'objet de la demande du Requérant (Annexe 9). Le Titulaire a, par la suite, contacté par téléphone le Requérant pour solliciter une prorogation de délai, jusqu'au début du mois de décembre 2021, pour procéder à la suppression du Nom de domaine et à la désactivation du site associé.

Début décembre 2021, constatant que le site <https://formaqualiopi.fr> était toujours actif et n'ayant reçu aucun retour du Titulaire, le Requérant a relancé le Titulaire par courriel en date du 6 décembre 2021 pour obtenir la suppression du Nom de domaine (Annexe 10 – Première relance du Titulaire).

En dépit des échanges intervenus entre les parties, le Titulaire n'a pas procédé à la suppression du Nom de domaine, prétextant notamment ne pas connaître la marche à suivre (pourtant détaillée par le Requérant), ne laissant d'autre choix au Requérant que d'engager la présente procédure afin que cesse au plus vite l'atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, le Nom de domaine reproduit à l'identique la marque antérieure « QUALIOPI » du Requérant, associée au terme « forma » que le public comprendra aisément comme signifiant « formation » en référence à l'objet du dispositif public QUALIOPI. L'association des termes « forma » et « QUALIOPI » est ainsi de nature à générer un risque de confusion pour les internautes qui penseront accéder à un site officiel du Requérant.

Or, le Nom de domaine n'est pas la propriété du Requérant et, en outre, il dirige vers un site proposant des services d'aide à l'obtention de la certification QUALIOPI à destination de fournisseurs de prestations de formations, ces services étant identiques ou à tous le moins similaires à ceux couverts par les marques antérieures du Requérant : [images] Annexe 11 – Extraits du site <https://formaqualiopi.fr>

L'exploitation du Nom de domaine est donc de nature à créer un risque de confusion pour le public quant à l'origine des services proposés, et il est clair que le Titulaire a souhaité profiter de la renommée de la marque du Requérant pour proposer ses services en France. Il en résulte que le Nom de domaine contrevient :

- aux dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque » ; et, par voie de conséquence,
- aux dispositions de l'article L 45-2, 2° du Code des postes et des communications électroniques précité.

2/ INTERET A AGIR DU REQUERANT

En application de l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».

Le Nom de domaine reproduit à l'identique la marque « QUALIOPI », associée au terme « forma » contraction de « formation », en référence à l'objet du dispositif public QUALIOPI, créant de très fortes similarités avec les marques antérieures du Requérant. En outre, le Nom de domaine reproduit, ou à tout le moins imite, des droits de propriété intellectuelle du Requérant, à savoir les marques antérieures « QUALIOPI » n° 4571 132 et « QUALIOPI » [visuel] n° 4704889 (Annexe 4).

Compte tenu des droits dont il dispose sur la dénomination « QUALIOPI », le Requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <formaqualiopi.fr>.

3/ ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE

Selon l'article R.20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, « peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne peut faire valoir aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <formaqualiopi.fr>.

En effet, ce dernier ne détient aucune marque protégée en France, que ce soit à titre de marque nationale française, de marque de l'Union européenne ou de marque internationale désignant la France, composée avec l'expression « QUALIOPI » et ne peut justifier avoir un quelconque intérêt légitime qui s'y rapporterait (Annexe 12 - Extrait de la base INPI : Recherche de marques par déposant contient « [les prénom et nom du Titulaire]). Il n'existe aucun lien commercial, autorisation ou agrément de la part du Requérant relatif à l'usage de l'expression « QUALIOPI » ou d'un signe quasi-identique sur lequel pourrait se baser le Titulaire pour justifier l'enregistrement du nom de domaine <formaqualiopi.fr>.

En outre, le Titulaire n'est nullement connu sous un nom identique ou apparenté à celui du dispositif officiel « QUALIOPI » mis en place par le Requérant.

De plus, le Titulaire ne peut valablement justifier la réservation du nom de domaine <formaqualiopi.fr> par le fait qu'il propose sur son site des services d'aide à l'accompagnement de l'obtention de la certification QUALIOPI, dans la mesure où le choix de ce nom de domaine n'est aucunement nécessaire ou impératif pour lui permettre d'exercer son activité (étant précisé que la lettre de mise en demeure adressée au Titulaire précisait bien qu'il pouvait faire usage de la marque « QUALIOPI » pour préciser la destination de ses services dans le cadre de son activité, conformément à l'exception de référence nécessaire prévue par l'article L 713-6 I, 3° du CPI, mais pas en tant que signe distinctif – Annexe 8).

En réservant le nom de domaine <formaqualiopi.fr> qui reprend à l'identique la dénomination du dispositif public « QUALIOPI » mis en place par le Requérant dans le cadre de sa mission de service public, il est évident que le titulaire du nom de domaine cherche à tromper et donc à détourner à son profit les internautes qui recherchent le site officiel du Requérant.

Par conséquent, le Titulaire du nom de domaine <formaqualiopi.fr> ne bénéficie d'aucun intérêt légitime sur le signe objet de ce nom de domaine.

4/ MAUVAISE FOI DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE

Selon l'article R.20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques « peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Le Nom de domaine a été réservé de mauvaise foi par son Titulaire.

Le Titulaire du nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence de la marque « QUALIOPI » ainsi que des droits du Requérant sur ce signe et ce pour les raisons suivantes :

- le Nom de domaine a été réservé le 19 juillet 2021 comme en atteste la fiche Whois disponible sur le site de l'AFNIC (Annexe 6 – Fiche Whois du Nom de domaine), soit postérieurement à l'annonce du lancement du dispositif (Annexe 13);

- la campagne de communication sur ce dispositif national a été d'une très grande ampleur. Ainsi, la marque « QUALIOPI » a disposé d'une large publicité sur tout le territoire français de sorte que le Titulaire a volontairement choisi de réserver un nom de domaine reproduisant la marque « QUALIOPI » ;

- les services proposés sur le site <https://formaqualiopi.fr> sont directement en lien avec le dispositif public « QUALIOPI », de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du Requérant lors de la réservation du Nom de domaine.

Le Titulaire du nom de domaine <formaqualiopi.fr> a donc acquis ce nom de domaine en parfaite connaissance de cause dans le seul but de profiter indument de la renommée de la marque « QUALIOPI » auprès du public afin de maximiser le trafic sur son site ce qui, par ailleurs, tend à générer un risque de confusion pour le public considérant que les services proposés par le Titulaire sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux couverts par les marques QUALIOPI du Requérant.

En outre, le Titulaire s'est montré d'une profonde mauvaise foi en prétextant vouloir

supprimer le Nom de domaine mais en indiquant ne pas connaître les démarches à effectuer, alors que le Requéranant lui a clairement indiqué (par courriel et par téléphone) qu'il suffisait de se retourner vers le bureau d'enregistrement du Nom de domaine pour en demander la suppression (Annexe 14).

Depuis lors, le Titulaire a cessé de répondre au Requéranant et il n'a pas, pour autant, procédé à la suppression de son nom de domaine, ni à la désactivation du site associé, ayant cependant connaissance que ces derniers portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

Il résulte de ce qui précède que le Titulaire du nom de domaine <formaqualiopi.fr> a agi de mauvaise foi dans la réservation et l'usage de ce nom de domaine, et en refusant de procéder à sa suppression malgré les relances qui lui ont été adressées.

5/ CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Requéranant considère que l'enregistrement du nom de domaine <formaqualiopi.fr> « porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle [du Requéranant] » au sens de l'article L.45-2, 2° du Code des Postes et des Télécommunications, alors que son Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime et a agi de mauvaise foi en enregistrant et en exploitant le nom de domaine précité.

Dans ce contexte, le Requéranant demande au Collège de l'Afnic qu'il ordonne la suppression du nom de domaine <formaqualiopi.fr>.

LISTE DES PIECES

1. Décret n°2019-1454 du 24 décembre 2019 relatif à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
2. Décret n°2021-264 du 10 mars 2021 modifiant le décret n° 2019-1454 du 24 décembre 2019 relatif à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
3. Arrêté du 2 janvier 2020 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques)
4. Copie des marques QUALIOPI de l'Etat français
5. Extrait du site <https://certifopac.fr/qualiopi/actualites/combien-de-certifies-qualiopi/>
6. Copie du Whois <formaqualiopi.fr>
7. Levée d'anonymat de l'identité du Titulaire
8. Copie de la lettre de mise en demeure
9. Réponse à la lettre de mise en demeure
10. Première relance du Titulaire
11. Extrait du site <https://formaqualiopi.fr>
12. Extrait de la base INPI : Recherche de marques par déposant contient « Prénom nom du Titulaire]
13. Communiqué de presse de la ministre du Travail relatif au « lancement de la marque QUALIOPI »
14. Relances du Titulaire.»,.

Le Requéranant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 janvier 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Dans le cadre du passage d'un diplôme d'état, j'ai créé il y a quelques mois un site internet à but purement pédagogique via la plateforme WIX dont le nom était « formaqualiopi ».

Suite au délai accordé par vos services dans le cadre du passage de mon diplôme, j'ai supprimé le site internet le 21/01/22.

Je n'ai pas su supprimer le nom de domaine associé, ce dont je ne m'étais pas rendu compte.

Lors d'échanges avec votre organisme le 28/01/22, j'ai signifié par email vouloir faire appel à une société de webmaster pour supprimer le nom de domaine.

J'ai été informé que ce nom de domaine ne pouvait être supprimé durant la procédure engagée par l'Afnic.

Ainsi, je me permets de préciser que je suis totalement d'accord pour supprimer le nom de domaine dès que possible, selon la procédure qui me sera communiquée par vos soins.

Je me n'y oppose absolument pas.

N'étant pas professionnel de l'informatique, je ne savais pas lors de la création du site qu'utiliser le nom Qualiopi n'était pas autorisé.

Je vous remercie par avance pour votre compréhension et me tiens à disposition pour toute information complémentaire.

Bien cordialement ».

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 et en particulier des *publications au BOPI* fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <formaqualiopi.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque française « QUALIOPI » numéro 4571132 enregistrée le 26 juillet 2019 pour les classes 9, 16, 35 et 41 ;
- La marque française semi-figurative « QUALIOPI » numéro 4704889 enregistrée le 24 novembre 2020 pour la classe 41.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « [...] je suis totalement d'accord pour supprimer le nom de domaine dès que possible, selon la procédure qui me sera communiquée par vos soins. Je me n'y oppose absolument pas. [...] », avait donné son accord pour la suppression du nom de domaine <formaqualiopi.fr>, mesure demandée par le Requérant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de supprimer le nom de domaine <formaqualiopi.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 10 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

