

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

macf.fr

Demande n° FR-2022-02933



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS

Le Titulaire du nom de domaine : La société NEXT DEVELOPMENT LTD.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : macf.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 mai 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 9 mai 2023

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} août 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 16 août 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <macf.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« CONTEXTE

La Requéranante est une mutuelle d'assurance française soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, dénommée « Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français » (MACSF) créée en 1935. Elle est le premier assureur français des professionnels de santé, tant historiquement qu'en nombre de sociétaires (plus d'informations : <https://www.macsf.fr/>).

Dans le cadre de cette activité, la Requéranante a réalisé de nombreux investissements en actifs immatériels et est titulaire de nombreux droits sur la dénomination MACSF (cf. ci-après). Elle dispose à ce titre d'une notoriété nationale.

En effet, en 2021, la Requéranante comptabilise plus d'un million de personnes assurées, constatant une augmentation de 3% du nombre de sociétaires et du nombre de contrat, avec un chiffre d'affaires en hausse de 35% s'élevant à 2.26 milliards d'euros (Annexe 1).

Au cours de la surveillance de ses droits, la Requéranante a constaté l'enregistrement en date du 9 mai 2015 du nom de domaine macf.fr (Annexe 2 – Whois).

La Requéranante, par le biais de son représentant le cabinet INLEX IP EXPERTISE, a tenté d'entrer en contact avec le Défendeur afin d'obtenir notamment la suspension du nom de domaine et son transfert au profit de la Requéranante compte tenu de l'atteinte à ses droits.

N'ayant pas obtenu de retour satisfaisant malgré plusieurs relances, la Requéranante n'a pas d'autre choix que d'engager la présente procédure sur le fondement de l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, à l'encontre du nom de domaine macf.fr.

Selon l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, il est prévu que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine puisse être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

VIOLATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA REQUERANTE ET INTERET A AGIR

La Requéranante est notamment titulaire des droits suivants :

- La marque française « MACSF » n° 99825388, déposée le 25 novembre 1999 ;
 - La marque française [visuel] n° 1383391, déposée le 8 décembre 1986 ;
 - La marque de l'Union européenne [visuel] n° 002361657, déposée le 3 septembre 2001 ;
 - Le nom de domaine macsf.fr, réservé depuis le 13 mars 2009 ;
 - Le nom de domaine macsf.com, réservé depuis le 14 mars 2003 ;
 - La dénomination sociale « MACSF EPARGNE RETRAITE » immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 403 071 095, depuis le 13 août 2003 ;
- Copie de ces fiches de marque, dénomination sociale et nom de domaine à l'annexe n° 3.

Le signe « MACSF » est ainsi protégé par de nombreux droits détenus par la Requéranante, et fait l'objet d'une exploitation intensive depuis de nombreuses années. Elle bénéficie d'une notoriété indiscutable en France, ce qui est démontré par le nombre très importants

d'assurés ou encore par exemple de réguliers articles de presse mentionnant la Requête (annexe n° 4) :

- L'argus de l'assurance, 31 mai 2021, « Résultats 2021 : Retour à la normale pour le groupe MACSF » ;
- Gestion de fortune, 16 avril 2021, « MACSF et Tikehau innovent en lançant une UC investie en privée d'ETI » ;
- L'Equipe, 31 août 2021, « [unetelle] résigne avec la MACSF pour le Vendée Globe 2024 » ;
- BFM TV, 29 septembre 2021, « EPARGNE : DIVERSIFIER ET INNOVER POUR SOUTENIR LA PERFORMANCE » ;
- Que Choisir, 1er février 2022, « Assurance vie, Le palmarès des rendements 2021 » ;
- Mieux vivre votre argent, 17 septembre 2021, « Assurance vie : la MACSF enrichit son offre ISR et ESG - Mieux Vivre Votre Argent » ;
- AGEFI, 18 juin 2021, « La MACSF sponsorise un Spac consacré au secteur technologique » ;
- L'argus de l'assurance, 13 décembre 2021, « La MACSF accélère sur la sortie des énergies fossiles ;
- MADDYNESS, 15 avril 2022 « MACSF, Société générale... Les 3 infos corpo à retenir cette semaine » ;

La dénomination MACSF est reprise de manière quasi-identique au sein du nom de domaine macf.fr, générant nécessairement un risque de confusion avec les droits de la Requête. En effet, la seule différence consiste dans le retrait de la lettre « S ».

Ce retrait s'apparente typiquement à une pratique de typosquatting, forme de cybersquatting, consistant à enregistrer un nom de domaine très proche d'un nom de domaine ou d'une marque connue, en procédant volontairement à des fautes de frappes ou d'orthographe qui seraient commises par les internautes au moment de la recherche. Cela vise ainsi à aiguiller les internautes vers un autre site que celui recherché.

A titre d'exemple, l'AFNIC a pu confirmer ce point au regard du nom de domaine litigieux caissepargne.fr et de la marque CAISSE D'EPARGNE : « Le nom de domaine <caisse-pargne.fr> est quasi-identique à la marque antérieure « CAISSE D'EPARGNE » du Requête et à son nom de domaine <caisse-epargne.fr> l'absence de la lettre « e » au terme « epargne » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe. » (AFNIC, demande n° FR-202102554, 6 décembre 2021, CAISSE D'EPARGNE / caisse-pargne.com – Annexe n° 5).

De même, au sein d'une précédente décision du 1er avril 2022, au regard du nom de domaine litigieux lamutuelegenerale.fr et de la marque LA MUTUELLE GENERALE : « Le Collège constate que le nom de domaine <lamutuelegenerale.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure du Requête « LA MUTUELLE générale » numéro 4455198 enregistrée le 23 mai 2018 car il est composé de la marque, reprise quasi-intégralement, à l'exclusion de la lettre « L » au terme « mutuelle ». Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requête » (AFNIC, demande n° FR 2022-02711, 1er avril 2022, LA MUTUELLE GENERALE / lamutuelegenerale.fr – Annexe n° 6).

Ainsi que dans une décision du 22 juin 2017 au regard du nom de domaine yoopla.fr et de la marque YOOPALA : « Le Collège a constaté que le nom de domaine <yoopla.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « YOOPALA » numéro 3785573 enregistrée le 26 novembre 2010 par le Requête pour les classes 38, 39, 41, 43 et 45. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requête, la société YOOPALA SERVICES » (AFNIC, demande n° FR 2017-01347, 22 juin 2017, YOOPALA / yoopla.fr – Annexe n° 7).

Ces décisions sont parfaitement transposables à la présente affaire.

En l'espèce, les internautes pourraient croire à tort que le nom de domaine macf.fr, est l'un des sites officiels de la Requête, ce d'autant plus que le site officiel de la Requête est

accessible via l'URL : <https://www.macsf.fr/>

Cela est renforcé par le fait que le nom de domaine [macf.fr](https://www.macsf.fr/) redirige vers une page parking, affichant des rubriques du domaine d'activité de la Requêteurante, à savoir intitulées « Assurance Auto », « Macif Assurance », « Assurance habitation », et elles-mêmes redirigeant vers des liens publicitaires de concurrent direct de la Requêteurante, ce qui lui est fortement préjudiciable (annexe n° 8). En effet, il s'agit d'un moyen détourné d'utiliser le nom de domaine [macf.fr](https://www.macsf.fr/) pour générer du trafic sur le dos de la Requêteurante.

Dans ce contexte, cette réservation porte atteinte aux droits de marque de la Requêteurante en ce sens qu'elle prive ses marques de leur fonction essentielle, à savoir l'identification de l'origine des produits et services. A minima, cette confusion risquera de créer indument du trafic sur le site lié au nom de domaine litigieux.

D'ailleurs, une recherche Google sur « MACSF » et « MACF », radicaux respectifs des noms de domaine de la Requêteurante et du nom de domaine litigieux, donne immédiatement comme résultat proposé le site de la Requêteurante (Annexe n° 9).

D'autre part, la reprise des éléments clés de la Requêteurante dans ce nom de domaine fait peser un risque de dilution dans la mesure où elle conduit à un affaiblissement du pouvoir distinctif de ses marques et à leur banalisation.

Compte tenu des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, la Requêteurante bénéficie d'un intérêt à agir, conformément à l'article 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques et à demander la suppression et transfert du nom de domaine litigieux.

ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU DEFENDEUR

Dans un premier temps, il ressort des recherches effectuées sur la base de données de l'INPI, de l'EUIPO et du WIPO, que le Défendeur n'a aucun droit sur le radical du nom de domaine « MACF », ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques de la Requêteurante (Annexe n° 10). Les résultats de ces recherches n'ont pas permis de relever de signe distinctif, de nom, de marque appartenant au Défendeur en lien avec ce nom de domaine.

Le Défendeur n'a par ailleurs pas de lien juridique ni commercial avec la Requêteurante et ne bénéficie d'aucune autorisation de la Requêteurante lui permettant l'usage de ce nom de domaine.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine en question, ni ne fournit de services ou n'a de relations commerciales avec la Requêteurante. A titre d'illustration, une simple recherche sur le moteur de recherche avec les mots clés « Next Development [macf](https://www.macsf.fr/) » ne donne aucun résultat probant sur un potentiel produit ou service (Annexe n° 11).

D'autre part, il est à relever que depuis mai 2020, le nom de domaine litigieux redirige toujours vers une page parking, affichant des onglets relatifs à des services de mutuelle et d'assurance, eux-mêmes redirigeant vers des sites internet de concurrents de la Requêteurante comme cela peut être constaté par les différentes captures d'écran réalisées régulièrement depuis mai 2020 (Annexe n° 12).

Également, le site internet <https://archive.org/web/> permet d'offrir un accès à des clichés instantanés de pages web stockés par l'organisme Internet Archive, et ainsi de voir les différentes mises à jour d'un nom de domaine et sites internet. Dès lors, en insérant une recherche pour le nom de domaine litigieux [macf.fr](https://www.macsf.fr/), il peut facilement être constaté de par les captures d'écran faites (annexe n° 13) que depuis 2015, aucun site internet ou page légitime n'a été configurée, et qu'il ne redirige que vers une simple page parking.

Un courrier avait été adressé au Défendeur par les Conseils de la Requêteurante afin de prendre contact avec lui. Une réponse a pu être constatée qu'après de nombreuses relances, le Défendeur informant notamment la Requêteurante que le nom de domaine litigieux avait été réservé initialement pour développer un projet de site internet, mais qu'il n'avait jamais abouti et qu'aucun site internet n'avait été activé. Également, le Défendeur n'a jamais fait part d'un quelconque intérêt légitime ni fourni d'éléments de preuves quant à ce projet ou au site qui devait être développé.

En outre, force est de constater qu'en 5 ans, depuis la réservation du nom de domaine litigieux, aucune activité concrète n'a pu être constatée sur ce nom de domaine, d'autant plus qu'il redirige vers une page parking redirigeant vers des liens de concurrents directs de la Requêteur. La Requêteur a à ce titre fait une demande express, à plusieurs reprises, au Défendeur de désactiver à minima cette page parking, sans retour favorable néanmoins.

En tout état de cause, et au vu de ce qui précède, le Défendeur ne peut justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux macf.fr.

Il convient également d'ajouter que conformément à la Charte de nommage de l'AFNIC, telle qu'en vigueur au moment de la réservation, il appartenait au Défendeur de vérifier préalablement à l'enregistrement d'un nom de domaine .fr, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué aux obligations résultant de la Charte.

LA MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

La Requêteur bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France, ce que démontre notamment les chiffres en annexe n° 1, ainsi que les nombreux articles de presse faisant mention de la marque « MACSF » (annexe n° 4).

Comme mentionné précédemment, le Défendeur a indiqué à la Requêteur que le nom de domaine litigieux avait été réservé à l'origine il y a 5 ans pour développer un projet de site internet, mais qu'il n'avait jamais abouti et qu'aucun site internet n'avait été activé depuis cette réservation, d'autant que suite à la demande de la Requêteur, aucune information ou preuve ne lui a été transmise concernant ce projet.

On peut dès lors nécessairement s'interroger légitimement sur les motivations du Défendeur dans la réservation du nom de domaine litigieux macf.fr, dans la mesure où :

- Il reproduit quasiment à l'identique les marques « MACSF » de la Requêteur, qui sont de plus parfaitement distinctives en ce qu'il ne s'agit pas d'un terme ayant une signification dans le langage courant ;
- Le retrait de la lettre « S » est une caractéristique d'une pratique de typosquatting ;
- La requête sur le moteur de recherche Google « MACSF » donne immédiatement comme résultat proposé le site de la Requêteur.

Cela est d'autant plus renforcé qu'après une recherche sur la base de données DARTS IP en insérant le nom du Défendeur, de nombreuses plaintes SYRELI dirigées à son encontre en raison de la réservation de nom de domaine litigieux sont ressorties, dans lesquelles comme dans la présente plainte :

- les noms de domaine reprenaient la marque des Requêteurs à l'identique ou quasi à l'identique (typosquatting) ;
- aucun droit ou intérêt légitime n'a pu être constaté ;
- les noms de domaine redirigeaient vers une page parking affichant des liens hypertexte faisant référence aux produits ou services proposés par les Requêteurs ;

A titre d'illustration, une première décision de l'AFNIC concernant le nom de domaine litigieux cnass.fr : « Le Collège constate que : o Le Requêteur, le COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE, est une Association créée en 1967, qui propose notamment des prestations de services dans le domaine du tourisme et de la location et achat de véhicules ; o Le Requêteur est titulaire de la marque française « CNAS L'action sociale sourire » enregistrée en 2014 et couvrant notamment les services tels que « émission de chèques de voyage ; émission de chèques cadeaux ; émission de bons d'achat ; services financiers liés aux chèques cadeaux et aux chèques de voyages ; émissions de titres repas ; émission de titres de paiement relatifs à des biens ou prestations de service à caractère culturel » ; o Le

Requérant est également titulaire du nom de domaine <cnas.fr> enregistré en 2003 ; o Le nom de domaine <cnass.fr> est la reprise partielle de la marque antérieure du Requérant « CNAS L'action sociale sourire » car il est composé intégralement du terme « CNAS » auquel est ajoutée la lettre « s » ; o La première page des résultats obtenus le 12 juillet 2021 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur le terme « cnas » démontre qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ; o La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cnass.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence aux services proposés par le Requérant et couverts par sa marque. On peut citer à titre d'exemples les liens « Loisir Vacances », « Cnas Vacances », « Promo voiture neuve ». Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <cnass.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <cnass.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <cnass.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE. » (AFNIC, demande n° FR 2021-02474, 8 septembre 2021, COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE c/ Next Development Ltd – Annexe n° 14).

Également, dans une autre décision du 8 mars 2019 concernant la réservation litigieuse du nom de domaine banquedelubac.fr, l'AFNIC a considéré que : « Le Collège constate que : - Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures intégrant le terme « DELUBAC » et notamment la marque verbale française « DELUBAC - EDI » numéro 3654728 enregistrée le 03 juin 2009, marques exploitées pour les classes de produits et services d'« affaires financières ; affaires monétaires ; banque directe ; etc. » ; - Le Requérant est également titulaire du nom de domaine similaire et antérieur <delubac.fr> enregistré depuis le 19 février 1998 ; - Le nom de domaine <banquedelubac.fr> est composé d'une part, du terme « DELUBAC », reprise partielle des marques du Requérant et reprise intégrale du nom de domaine du Requérant et d'autre part, du terme générique « banque » faisant référence aux activités financières, services couverts par les marques du Requérant ; - Selon le Requérant, le Titulaire ne détient aucune autorisation ni licence pour utiliser ses marques, nom de domaine et dénomination sociale ; - Les captures d'écran fournies par le Requérant montrent que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <banquedelubac.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes sponsorisés faisant référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemples les liens « Banque » et « Banque en Ligne ». Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <banquedelubac.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur » (AFNIC, demande n° FR 201901751, 8 mars 2019, BANQUE DELUBAC ET CIE c/ Next Development Ltd – Annexe n° 15).

Enfin, dans une troisième décision de l'AFNIC concernant la réservation litigieuse du nom de domaine wwwmytf1.fr, l'AFNIC a considéré que : « Le Collège constate que : - Premier groupe de télévision généraliste française, le Requérant, la société TELEVISION FRANÇAISE 1, est notamment titulaire de la marque française « MY TF1 » numéro 3640969 enregistrée le 01 avril 2009 pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 couvrant des produits et services de « diffusion de programmes de télévision, diffusion de programmes audiovisuels et multimédias etc. » ; - Le Requérant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs au nom de domaine <wwwmytf1.fr> et notamment : o <mytf1.fr> enregistré le 31 mars 2009 ; o <my-tf1.fr> enregistré le 28 juillet 2011. - Le nom de domaine <wwwmytf1.fr> reprend à l'identique la marque « MY TF1 » et en totalité le sigle « TF1 » du Requérant ; - Le Requérant

indique n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <wwwmytf1.fr> ; - Le Requéant déclare n'avoir aucune relation d'affaire avec le Titulaire ; - Les résultats des recherches effectuées dans les bases de marques et de sociétés ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <wwwmytf1.fr> ; - L'enregistrement, par le Titulaire, du nom de domaine <wwwmytf1.fr> composé du sigle « www » abrégé du terme « World Wide Web » et de la marque « MY TF1 » reprise à l'identique s'apparente à une forme de typosquatting ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ; - Les pages d'écrans fournies par le Requéant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <wwwmytf1.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence au Requéant, à son activité et à sa marque ; on peut citer à titre d'exemples, les liens « Jeux TF1 », « Live TV », « Mytf1 direct TV » etc. Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <wwwmytf1.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur » (AFNIC, demande n° FR-2018-01617, 24 juillet 2018, TELEVISION FRANCAISE 1 c/ Next Development Ltd – Annexe n° 16).

Ces décisions sont parfaitement transposables à la présente affaire puisque l'enregistrement par le titulaire du nom de domaine litigieux macf.fr, NEXT DEVELOPMENT LTD, s'apparente à une forme de typosquatting, le site web redirige vers une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence à l'activité du Requéant, d'autant qu'il est clairement démontré par ces précédentes plaintes qu'il s'agit d'une pratique courante du titulaire.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux macf.fr a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requéant et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requéant pour capter du trafic.

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking affichant des onglets relatifs aux domaines de la santé, de l'assurance et de la mutuelle, redirigeant eux-mêmes vers des liens de sites internet de concurrents directs de la Requéante (Annexe n° 8).

Le nom de domaine litigieux est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

Le nom de domaine macf.fr reprend quasiment à l'identique les marques, noms de domaine et dénomination sociale « MACSF » du Requéant, ce qui est susceptible de faire référence aux activités de mutuelle et d'assurance pour lesquelles la Requéante exploite ces marques.

Les internautes sont dès lors susceptibles de croire que le site internet vers lequel il redirige appartient au Requéant, et être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requéant, ou à tout le moins d'une entité économiquement liée à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué.

D'autre part, cette exploitation du nom de domaine litigieux vise à tromper les internautes qui renseigneraient « macf.fr » au lieu de « macsf.fr » dans la barre de recherche d'un moteur de recherche, en cherchant à se renseigner sur la Requéante, et d'attirer ces mêmes internautes sur la page parking précitée et ainsi, détourner le trafic du site officiel de la Requéante.

La reprise quasi à l'identique de la marque de la Requéante et l'exploitation du nom de domaine litigieux démontrent une volonté d'usurper et parasiter les droits de la Requéante, et de nuire à ses intérêts et ternir sa réputation.

De plus, cette reprise, associée à une page parking présentant des liens hypertextes faisant

référence à l'activité de la Requêteurante, démontre que le Défendeur a enregistré le nom de domaine uniquement dans le but de profiter de la renommée de la Requêteurante et de ses services, en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

A titre d'illustration, au sein d'une précédente décision du 1er avril 2022, au regard du nom de domaine litigieux lamutuelegenerale.fr et de la marque LA MUTUELLE GENERALE, l'AFNIC a pu rendre une décision similaire : « La page d'écran fournie par le Requêteurant montre que, le 4 février 2022, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lamutuelegenerale.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence à l'activité du Requêteurant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Mutuelle Santé » ou « Assurance Mutuelle » (annexe 7). Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le

Requêteurant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <lamutuelegenerale.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requêteurant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requêteurant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lamutuelegenerale.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE. » (AFNIC, demande n° FR 2022-02711, 1er avril 2022, LA MUTUELLE GENERALE / lamutuelegenerale.fr – Annexe n° 6).

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la Requêteurante est fondée à soutenir que le nom de domaine litigieux macf.fr a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Liste des annexes

- 1 Chiffres clés de la Requêteurante
- 2 Fiche Whois du nom de domaine litigieux
- 3 Ensemble des droits de la Requêteurante sur le signe « MACSF »
- 4 Articles de presse
- 5 AFNIC, décision n° FR -2021-02554
- 6 AFNIC, décision n° FR -2022-02711
- 7 AFNIC, décision n° FR -2017-01347
- 8 Captures d'écran du nom de domaine litigieux au 22 juin 2022
- 9 Recherches Google « MACSF » et « MACF »
- 10 Vérifications des droits antérieurs du Défendeur
- 11 Recherches Google « NEXT DEVELOPMENT MACF »
- 12 Captures d'écran du nom de domaine litigieux faites depuis 2020
- 13 Captures d'écran du site internet WayBack machine pour le nom de domaine litigieux
- 14 AFNIC, décision n° FR-2021-02474
- 15 AFNIC, décision n° FR 2019-01751
- 16 AFNIC, décision n° FR 2018-01617».

Le Requêteurant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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 Requéran

Au regard des pièces fournies par le Requéran et en particulier *les notices complètes et informations détaillées de marques et les extraits de base whois (Annexes 3)*, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <macf.fr> est quasi-identique :

- À la marque française « MACSF » numéro 99825388, enregistrée le 25 novembre 1999 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 36 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requéran :
 - <macsf.fr> le 13 mars 2009 ;
 - <macsf.com> le 14 mars 2003.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <macf.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « MACSF » numéro 99825388, enregistrée le 25 novembre 1999 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 36.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

Au vu des pièces déposées par le Requéran, le Collège constate que :

- Le Requéran, la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), est une mutuelle d'assurance française qui comptabilise, en 2021, plus d'un million de personnes assurées, avec une augmentation de 3% du nombre de sociétaires et du nombre de contrat, et un chiffre d'affaires en hausse de 35% s'élevant à 2.26 milliards d'euros (*Annexe 1*) ;
- La revue de presse 2021-2022 fournie en *Annexe 4* montre la notoriété nationale du Requéran et de son signe « MACSF » ;

- Le Requérant utilise le terme « MACSF » à titre de marques et noms de domaine ; le nom de domaine <macsf.fr> est utilisé pour la présence en ligne du Requérant (Annexe 1) ;
- Le Requérant déclare qu'il n'a pas de lien juridique ni commercial avec le Titulaire qui ne bénéficie d'aucune autorisation de sa part lui permettant l'usage de nom de domaine quasi-identique au terme « MACSF » ;
- Le nom de domaine <macf.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure « MACSF » du Requérant en supprimant la lettre « S ». Cette suppression de lettre est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le Titulaire, la société NEXT DEVELOPMENT LTD., n'est pas connu sous le nom de domaine <macf.fr> :
 - Les premiers résultats obtenus sur les requêtes « Next Development macf » avec le moteur de recherches Google ne sont pas en lien avec le Titulaire (Annexe n° 11) ;
 - Les résultats de recherches de marques françaises, européennes et mondiales ne montrent aucune marque au nom du Titulaire en lien avec le nom de domaine <macf.fr> (Annexe 10) ;
 - Les premiers résultats obtenus sur les requêtes « MACSF » et « MACF » avec le moteur de recherches Google sont tous relatifs au Requérant et à ses activités (Annexe 9) ;
- Au vu des annexes 12 et 13, le nom de domaine <macf.fr> a renvoyé :
 - En 2015 à une page vide de contenu ;
 - De 2017 à 2019 à une page parking sans liens hypertextes ;
 - De mai 2020 à 2021 à une page parking de liens hypertextes relevant du domaine d'activité du Requérant telles que « Assurance Auto Contrat », « Assurances » et « Assurance habitation » ;
- Les captures d'écran fournies en Annexe 8 montrent que le 22 juin 2022, le nom de domaine <macf.fr> renvoie vers une page parking, affichant des rubriques relevant du domaine d'activité du Requérant telles que « Assurance Auto » et « Assurance habitation » ; ces rubriques redirigent vers des liens hypertextes publicitaires de concurrents directs du Requérant ;
- Le Titulaire a fait l'objet de diverses décisions du Collège SYRELI qui ont conduit vers la transmission des noms de domaine dont il était titulaire pour des faits de cybersquatting (Annexes 14 à 16).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, non connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <macf.fr> ne pouvait ignorer l'existence du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <macf.fr> avec intention de tromper le consommateur et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <macf.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 <macf.fr>, au bénéfice du Requérant, la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF).

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 21 septembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

