

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

macfs.fr

Demande n° FR-2022-02997



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : macfs.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 août 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 août 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 septembre 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<sup>er</sup> 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 06 octobre 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), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 novembre 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <macfs.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 26 août 2022 du nom de domaine macfs.fr (Annexe 2 – Whois).

La Requéranante a souhaité 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 macfs.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 n° 1383391, déposée le 8 décembre 1986 ;
- La marque de l'Union européenne 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 Requéranante (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, « Madame J. 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 repris de manière quasi-identique au sein du nom de domaine macfs.fr, générant nécessairement un risque de confusion avec les droits de la Requérante. En effet, force est de constater que les lettres « F » et « S » ont été inversées. Ce changement est une des caractéristiques des pratiques 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 intersopr.fr : « Le nom de domaine <intersopr.fr> est la reprise quasi à l'identique de la dénomination sociale « INTERSPORT FRANCE » du Requérant, avec une inversion des lettres « o » et « p » ; cette inversion des lettres est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe » (AFNIC, demande n° FR-2022-02663 – 02/03/2022 – INTERSPORT France c/ intersopr.fr – Annexe n° 5). De même, dans une décision du 18 décembre 2020 au regard du nom de domaine cridetmuteul.fr et de la marque CREDIT MUTUEL : « L'inversion de deux fois deux lettres, les « e » et « i » de « credit » et les « u » et « e » de « mutuel » s'apparente à une forme de typosquatting ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe » (AFNIC, demande n° FR 2020-02196, 18/12/2020, CREDIT MUTUEL / cridetmuteul.fr – Annexe n° 6).

Ces décisions sont parfaitement transposables à la présente affaire.

Ainsi, en l'espèce, les internautes pourraient croire à tort que le nom de domaine macfs.fr, est l'un des sites officiels de la Requérante, ce d'autant plus que le site officiel de la Requérante est accessible via l'URL : <https://www.macsf.fr/>

Cela est renforcé par le fait que le nom de domaine macfs.fr redirige vers une page parking, affichant des rubriques du domaine d'activité de la Requérante (annexe n° 7 : Captures d'écran de la page parking au 26 juillet 2022), à savoir intitulées :

- « Life Insurance Policy Without Medical Exam » se traduisant en français par « Police d'assurance vie sans examen médical » ;
- « Small Business General Liability Insurance » se traduisant en français par « Assurance responsabilité civile générale des petites entreprises » ;
- « Shop Term Life Insurance », se traduisant en français par « Assurance vie temporaire des magasin » ;

Ces mêmes rubriques redirigent vers des liens publicitaires de concurrent direct de la Requérante, ce qui lui est fortement préjudiciable (annexe n° 7).

En effet, il s'agit d'un moyen détourné d'utiliser le nom de domaine macfs.fr pour générer du trafic sur le dos de la Requérante.

Dans ce contexte, cette réservation porte atteinte aux droits de marque de la Requérante 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.

Une recherche Google sur « MACSF » et « MACFS », radicaux respectifs des noms de domaine de la Requérante et du nom de domaine litigieux, donne immédiatement comme résultat

proposé le site de la Requérante (Annexe n° 8). Lors de la recherche « MACFS », il est même proposé par le moteur de recherche de corriger cette recherche par l'orthographe « MACSF », ce qui démontre bien la confusion.

De plus, la reprise des éléments clés de la Requérante dans ce nom de domaine par le Défendeur 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.

D'autre part, il est à noter qu'à l'initial le nom de domaine litigieux faisait partie de 1 000 noms de domaine cyber squattant des marques et services étatiques déposés en .FR, par le même titulaire (Annexe n° 13 : Article publié sur le site internet <https://www.lemondeinformatique.fr/> mis à jour le 26 juillet 2022), celui-ci étant facilement identifiable via le contact technique des Whois de chacun des noms de domaine comme étant le même à savoir :

Contact technique : Prénom NOM

Adresse [....]

Coordonnées Tél. : [...] Email : [...]

L'AFNIC a été alertée et a lancé d'elle-même des procédures de vérification d'éligibilité. En effet, pour pouvoir réserver un nom de domaine en .FR, le titulaire doit résider sur l'un des Etats membre de l'Union européenne ou sur les Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.

L'ensemble des noms de domaine ont été gelés dans le cadre de la procédure de justification, et il nous a été confirmé par l'AFNIC (Annexe n° 14 : échanges e-mails avec l'AFNIC), que le nom de domaine litigieux avait été supprimé à la suite de cette procédure mais de nouveau enregistré, visiblement par le même titulaire compte tenu du fait que le contact technique est toujours le même (Annexe n° 15 : Whois au 26 juillet VS Whois au 20 septembre du même nom de domaine).

Par conséquent, le nom de domaine litigieux faisant partie d'une liste de noms de domaine qui reprenaient des marques à l'identique, ou comportant des fautes d'orthographe de type typosquatting, ou de services étatiques, et dont la nouvelle réservation comporte le même contact technique, il est donc évident que qu'il s'agit du même titulaire, et qu'il a voulu faire référence à la marque MACSF lors de sa réservation.

Compte tenu des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante 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 le transfert du nom de domaine litigieux.

#### ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU DEFENDEUR

Dans un premier temps, le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun intérêt ou droit légitime dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux macfs.fr.

Il n'existe, en effet, aucune preuve que le Défendeur ait enregistré ce nom de domaine en tant que marque ou acquis des droits de marque non enregistrés.

Le nom de domaine macfs.fr a été réservé de manière anonyme. Cette circonstance peut être considérée comme une indication de la volonté du Défendeur de cacher son identité car il n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec la Requérante, et la Requérante n'a accordé aucune autorisation à quiconque de la société, ou à un tiers, pour réserver le nom de domaine litigieux. En d'autres termes, la Requérante n'a pas autorisé, licencié ou permis au Défendeur d'utiliser l'une de ses marques ou de demander ou d'utiliser un nom de domaine incorporant quasiment sa marque. En outre, il n'existe aucune relation commerciale entre le Requérant et le Défendeur.

D'autre part, il est à noter que l'identité renseigné au sein du Whois pour le contact technique du nom de domaine litigieux est la personne suivante (Annexe n°2) :

Contact technique : [Prénom Nom]

Coordonnées

Tél. : [...]

Email : [...]

Joignabilité : Oui

Eligibilité : not identified

Après une vérification des droits de cette personne sur les bases de données (TM VIEW, EUIPO, INPI), il ressort des recherches que le Défendeur n'a aucun droit sur le radical du nom de domaine « MACFS », ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques de la Requérante. 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 (Annexe n° 9 : captures d'écran des résultats sur les bases de données).

En outre, une recherche sur la base de données DARTS IP a permis de constater que cette même personne a déjà fait par le passé l'objet de plusieurs plaintes administratives à l'encontre de noms de domaine litigieux, notamment :

- Une plainte UDRP formée devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI concernant le nom de domaine litigieux vente-prive.co, et dans laquelle a été reconnu l'absence de droit/intérêt légitime, et la mauvaise foi de ce titulaire. Il a également été constaté grâce aux preuves fournies par la Requérante que le titulaire du nom de domaine était lié à plus de 5 000 noms de domaine enregistrés qui reproduisaient ou quasi reproduiraient par le biais du typosquatting diverses marques notoires (WIPO, UDRP Case No. D2017-1053, VENTE-PRIVEE.COM, VENTE-PRIVEE.COM IP S.à.r.l. v. Prénom NOM / Privacy Administrator – Annexe n°10, avec sa traduction) ;

- Décision de Nominet, Service de résolution des conflits concernant le nom de domaine litigieux o2co.uk, dans laquelle a été reconnu que cette réservation était un enregistrement abusif (Nominet, Service de résolution des conflits, n° D00022377, 30/04/2020, O2 Worldwide Limited c/ Ms Prénom Nom – Annexe n° 11, et sa traduction) ;

De même, et comme mentionné précédemment, le contact technique est le même dans la réservation de près de 1 000 noms de domaine cyber squattant des marques et services étatique en .FR ayant eu lieu en juillet dernier. L'absence de droit ou d'intérêt légitime de cette personne a notamment été démontrée puisque les noms de domaine réservés faisant l'objet de pratique de typosquatting (par exemple, il y avait comme autre nom de domaine notamment reprenant des marques notoires : « ac-strasboourg.fr », « bougyuestelecom.fr », « cafranchecomte.fr », « compe-nickel.fr », « costorama.fr », « dartry.fr », « education-securiter-routiere.fr », « leparisein.fr », « leroymlin.fr », « polelemploi.fr »...) (Annexe n° 13).

Les procédures de justification de l'AFNIC de ces noms de domaine démontrent également l'absence d'intérêt légitime puisque le titulaire ne remplissait pas les conditions d'éligibilité dans la réservation d'un nom de domaine en .FR.

Le nom de contact technique indiqué « Prénom Nom » semble être de plus coutumié de ce genre de pratique puisqu'il a également typosquatté d'autres noms de domaine enregistrés depuis 2013 tel que : « coliprive.fr », « delivroo.fr » ou encore « decatahlon.fr » (Annexe n° 13). En tout état de cause, et au vu de ce qui précède, le Défendeur ne peut donc justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux.

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 Requérante 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).

On peut nécessairement s'interroger légitimement sur les motivations du Défendeur dans la réservation du nom de domaine litigieux macfs.fr, qui ne peut ainsi être une coïncidence dans la mesure où :

- Il reproduit quasiment à l'identique les marques « MACSF » de la Requérante, qui sont de

plus parfaitement distinctives en ce qu'il ne s'agit pas d'un terme ayant une signification dans le langage courant ;

- L'inversion des lettres « F » et « 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 Requérante (Annexe n°8) ;

- La personne indiquée au sein du contact technique de la fiche Whois du nom de domaine litigieux a été reconnue dans de précédentes décisions comme étant liée à plus de 5 000 noms de domaine enregistrés qui reproduisaient ou quasi reproduiraient par le biais du typosquatting diverses marques notoires et qui était donc animée d'intentions frauduleuses ;

D'autre part, et comme mentionné précédemment, le nom de domaine litigieux a été réservé depuis l'Indonésie par un utilisateur qui a également réservé près de 1 000 noms de domaine cyber squattant des marques et services étatique en .FR, en utilisant notamment une pratique de typosquatting (par exemple, il y avait comme autre nom de domaine : « ac-strasboourg.fr », « bougyestelecom.fr », « cafranchecomte.fr », « compe-nickel.fr », « costorama.fr », « dartry.fr », « education-securiter-routiere.fr », « leparisein.fr », « leroymlin.fr », « poleemploi.fr »...) (Annexe n° 13).

Le nom de contact technique indiqué « Prénom Nom » est notamment coutumier de ce genre de pratique puisqu'il a également typosquatté d'autres noms de domaine enregistrés depuis 2013 tel que : « coliprive.fr », « delivroo.fr » ou encore « decatahlon.fr » (Annexe n° 13). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requérant et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requérant 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 Requérante (Annexe n° 7).

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

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

Les internautes sont dès lors susceptibles de croire que le site internet vers lequel il redirige appartient au Requérant, et être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requérant, 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 « macfs.fr » au lieu de « macsf.fr » dans la barre de recherche d'un moteur de recherche, en cherchant à se renseigner sur la Requérante, et d'attirer ces mêmes internautes sur la page parking précitée et ainsi, détourner le trafic du site officiel de la Requérante.

La reprise quasi à l'identique de la marque de la Requérante et l'exploitation du nom de domaine litigieux démontrent une volonté d'usurper et parasiter les droits de la Requérante, 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 Requérante ne démontre seulement que le Défendeur a enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de la Requérante et de ses missions, 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 Requérant 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 Requéran. 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 Requéran 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 Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du

consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requéran 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°12).

De même, dans un cas similaire, l'AFNIC a reconnu la mauvaise du titulaire du nom de domaine intersopr.fr, qui avait configuré une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence à l'activité du Requéran de ce dossier :

« Le Collège constate que :

- o Le Requéran est la société INTERSPORT FRANCE a pour activité la vente « de tous articles de sports et vêtements et équipements de loisirs » (annexe 1) et compte 10 000 collaborateurs et 721 magasins sur le territoire français (annexe 3) ;

- o La société GROUPE INTERSPORT, fusionnée au Requéran la société INTERSPORT FRANCE (le 23 mai 2019), a enregistré en 1995 le nom de domaine <intersport.fr> (annexe 4) ;

- o Le nom de domaine <intersopr.fr> est la reprise quasi à l'identique de la dénomination sociale « INTERSPORT FRANCE » du Requéran, avec une inversion des lettres « o » et « p » ; cette inversion des lettres est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;

- o Selon le Requéran, le Titulaire :

- o Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <intersopr.fr> ;

- o N'est pas en lien avec lui ;

- o La recherche effectuée sur le moteur de recherche Google (annexe 6), sur le terme « intersport », démontre que les résultats sont tous en lien avec le Requéran ;

- o La page d'écran fournie par le Requéran (annexe 5) démontre que, le 11 janvier 2022, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <intersopr.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéran.

On peut citer à titre d'exemple les liens « Intersports » ou « Boutiques Virtuelle en ligne ». Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <intersopr.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <intersopr.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE » (AFNIC, demande n° FR-2022-02663 – 02/03/2022 – INTERSPORT France c/ intersopr.fr – Annexe n° 5).

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

\*\*\*

Au regard de ce qui précède, la Requéran sollicite le transfert du nom de domaine macfs.fr à son profit.

Liste des annexes

1 Chiffres clés de la Requéran

- 2 Fiche Whois du nom de domaine litigieux
- 3 Ensemble des droits de la Requérante sur le signe « MACSF »
- 4 Articles de presse de la Requérante
- 5 AFNIC, décision n° FR -2022-02663
- 6 AFNIC, décision n° FR -2020-02196
- 7 Captures d'écran du nom de domaine litigieux au 26 juillet 2022
- 8 Recherches Google « MACSF » et « MACFS »
- 9 Vérifications des droits antérieurs du titulaire
- 10 WIPO D2017-1053
- 11 Nominet D00022377
- 12 AFNIC, décision n° FR-2022-02711
- 13 Article du site internet [www.lemondeinformatique.fr](http://www.lemondeinformatique.fr)
- 14 Echanges par email avec l'AFNIC
- 15 Captures d'écran du Whois du nom de domaine au 26/07/2022 et au 20/09/2022 ».

Le Requérant a demandé à titre principal, la transmission du nom de domaine et à titre subsidiaire, sa suppression.

## 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 Requérant

Au regard des pièces fournies par le Requérant et en particulier les notices complètes de marques et des extraits de base Whois (Annexe 3), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <macfs.fr> est quasi-identique :

- Aux marques du Requérant et notamment :
  - À la marque française « MACSF » numéro 99825388 enregistrée le 25 novembre 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 36 ;
  - À la marque semi-figurative française « M MACSF » numéro 1383391 enregistrée le 08 décembre 1986 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 36 ;
  - À la marque semi-figurative de l'Union européenne « M MACSF » numéro 002361657 enregistrée le 03 septembre 2001 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 36, 38 et 42 ;
- A l'abréviation « MACSF » du Requérant, la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS MACSF immatriculée sous le numéro SIREN 775 665 631 ;
- Aux noms de domaine du Requérant et notamment :
  - <macsf.fr> enregistré le 13 mars 2009 ;

- o <macsf.com> enregistré le 14 mars 2003 ;

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

## **ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

### **a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège constate que le nom de domaine <macfs.fr> est quasi identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « MACSF » numéro 99825388 enregistrée le 25 novembre 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 36 car il reprend la marque en inversant les deux dernières lettres qui la compose.

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

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 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 Requérant, la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS MACSF immatriculée sous le numéro SIREN 775 665 631 comptabilise en 2021 un chiffre d'affaire global de 2 261 millions d'euros et 2 254 millions de contrats (Annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques antérieures (Annexe 3) et notamment :
  - o La marque française « MACSF » numéro 99825388 enregistrée le 25 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 36 ;
  - o La marque semi-figurative française « M MACSF » numéro 1383391 enregistrée le 08 décembre 1986 et dûment renouvelée pour la classe 36 ;
  - o La marque semi-figurative de l'Union européenne « M MACSF » numéro 002361657 enregistrée le 03 septembre 2001 et dûment renouvelée pour les classes 36, 38 et 42 ;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine antérieurs (Annexe 3) et notamment :
  - o <macsf.fr> enregistré le 13 mars 2009 ;
  - o <macsf.com> enregistré le 14 mars 2003 ;
- La capture d'écran partielle de la première page des résultats obtenus le 26 juillet 2022 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur l'abréviation « macfs » démontre d'une part, une auto correction de la recherche proposée sur les termes « MACSF » et d'autre part, qu'ils sont tous en lien avec le Requérant (Annexe 8) ;
- Le nom de domaine <macfs.fr> enregistré le 26 août 2022 (Annexe 2) reproduit

quasiment à l'identique la marque antérieure « MACSF » du Requéran en inversant les deux dernières lettres qui compose la marque qui est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe.

- La page d'écran fournie par le Requéran montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <macfs.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéran. On peut citer à titre d'exemple les liens « life insurance policy without Medical Exam », « No Exam Term Life Insurance » (Annexe 7).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <macfs.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <macfs.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 <macfs.fr> au profit du Requéran, la société 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 7 novembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

