

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

fr-marlinkeventssas.fr

Demande n° FR-2023-03516



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MARLINK SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société USURPÉE \*

*\* Pour les besoins du dossier, ce nom fictif est donné à la société dont les données d'identification ont été utilisées à son insu pour l'enregistrement du nom de domaine, objet du dossier SYRELI*

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fr-marlinkeventssas.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 juillet 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 juillet 2024

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 août 2023 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 22 août 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 août 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 septembre 2023.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fr-marlinkeventssas.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 Requéran 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 Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]**

« Fondement de la demande : Article L45-2 2° CPCE

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi »

Raisons de la violation :

I) Intérêts à agir du requérant

A) Droits antérieurs du requérant

Le requérant est une société belge spécialisée dans les solutions de télécommunications et de connectivité et notamment dans les solutions de communication par satellite en mer, dans les airs ou dans des milieux critiques (www.marlink.com).

Cette société opère au niveau international par l'intermédiaire de ses filiales telles que MARLINK SAS et MARLINK EVENTS SAS en France, MARLINK INC. aux Etats-Unis, MARLINK BV aux Pays-Bas.

Le requérant est aujourd'hui considéré comme un leader sur le marché de la connectivité maritime.

Dans le cadre de ses activités, pour promouvoir ses services à travers le monde, MARLINK SA a déposé et utilise plusieurs marques et notamment les marques suivantes :

- La marque de l'UE MARLINK N° 015333487, déposée en classe 38 le 13 avril 2016 avec des revendications d'ancienneté de la marque allemande N° 39628128 déposée le 26 juin 1996, de la marque Benelux N° 06077403 déposée le 24 juin 1996, de la marque danoise N° VR199604789 déposée le 27 juin 1996 et de la marque grecque N° F129809 déposée le 24 juin 1996.

- La marque de l'UE [visuel] N° 015462864, déposée en classe 38 le 23 mai 2016

- La marque internationale (Japon, Norvège, Singapour, Etats-Unis) [visuel] N° 1306931, déposée en classe 38 sous priorité de la marque de l'UE précitée.

- La marque internationale (Algérie, République de Corée, Mexique et Vietnam) MARLINK N° 1309586, déposée le 13 juillet 2016 en classe 38.

Annexe [2] Marques antérieures du requérant

Les marques MARLINK ont été déposées antérieurement à la réservation du nom de

domaine <frmarlinkeventssas.fr>.

Le requérant est également titulaire des noms de domaine intégrant la dénomination MARLINK, et notamment :

- <marlink.com>, enregistré le 02/10/1996,
- <marlinkevents.com>, enregistrée le 10/07/2022,
- <marlinkgroup.com>, enregistré le 20/09/2017,
- <marlink-news.com>, enregistré le 27/02/2020,

Annexe [3] Noms de domaine MARLINK

B) Le nom de domaine contesté est très similaire aux droits antérieurs du requérant

Le requérant a relevé la réservation du nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> (voir Annexe [1])

Le nom de domaine contesté reprend la marque MARLINK dans son intégralité, à l'identique. Elle est associée au terme « events », descriptif, qui fait référence au fait que MARLINK organiserait des événements. L'adjonction de « sas » (=société par actions simplifiée), n'écarte pas non plus le risque de confusion dès lors que ces initiales font référence à la forme juridique d'une société (Société par Actions Simplifiée).

Il convient d'ailleurs de souligner que la dénomination MARLINK n'a aucune signification en français, et jouit de ce fait d'une forte distinctivité.

En plus de reprendre à l'identique la marque MARLINK, le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> reprend également à l'identique la dénomination sociale d'une filiale du groupe, Marlink Events SAS et est quasi identique au nom de domaine <marlinkevents.com>, associant au nom MARLINK le terme "events", qui plus est au pluriel également et dans le même ordre.

Annexe [4] Fiche INPI de la société MARLINK EVENTS SAS

Le nom de domaine contesté intégrant la marque du requérant et la dénomination sociale d'une société filiale, il est évident que les internautes vont croire que le nom de domaine contesté appartient au requérant.

Dans un cas très similaire impliquant le requérant et le nom de domaine <marlinkevents.com>, qui intégrait également à la fois la marque MARLINK et la dénomination sociale MARLINK EVENTS SAS, l'OMPI a considéré que « Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque MARLINK, dont le Requêteur a démontré être titulaire, et en y ajoutant le terme " events" ( événements en anglais). La Commission administrative constate qu'il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que l'incorporation d'une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requêteur [...] En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requêteur au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. » (Décision WIPO N° D2022-2708)

Annexe [5] Décision WIPO N° D2022-2708

En outre, dans un autre cas similaire impliquant le requérant et le nom de domaine <marlinkeventssas.fr>, qui intégrait également à la fois la marque MARLINK et la dénomination sociale MARLINK EVENTS SAS, l'AFNIC a considéré que « Le nom de domaine <marlinkeventssas.fr>, enregistré le 20 décembre 2022, est la reprise intégrale des marques antérieures « MARLINK » du Requêteur suivie des termes « EVENTS » et « SAS » reproduisant ainsi à l'identique la dénomination sociale antérieure de la filiale du Requêteur, la société française MARLINK EVENTS SAS [...et que le titulaire...] avait enregistré le nom de domaine <marlinkeventssas.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. » (SYRELI Décision FR2023-03211).

Ces décisions sont transposables au cas d'espèce.

Au regard de ce qui précède, il existe un risque de confusion entre le nom de domaine contesté et les droits antérieurs du requérant.

De plus, lorsque la dénomination « MARLINKEVENTSSAS » est recherchée sur le moteur de

recherche Google, les premiers résultats affichés sont relatifs au requérant et sa filiale MARLINK EVENTS SAS.

Annexe [6] Résultats de recherche Google sur MARLINKEVENTSSAS

Le requérant dispose donc d'un intérêt à agir.

II) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

A) Le réservataire n'est titulaire d'aucun droit de marque incluant la dénomination MARLINK, MARLINKEVENTS, MARLINKEVENTSSAS ou similaire.

D'après la base harmonisée (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>), [Société USURPEE] n'est titulaire d'aucune marque incluant la dénomination MARLINK, MARLINKEVENTS, MARLINKEVENTSSAS ou similaire.

Annexe [7] Droit de marque du réservataire

Il convient également de souligner qu'il n'y a pas de relation juridique ni d'affaires entre le requérant et le défendeur. De plus, le défendeur n'a pas été autorisé par le requérant à utiliser la marque MARLINK.

B) Le nom de domaine litigieux est inactif

Le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> est inactif, sauf à être exploité dans le cadre de tentatives d'hameçonnage via l'envoi de courriels frauduleux vue l'existence, comme spécifié plus bas, de serveurs de messagerie. Il renvoie vers une page inaccessible. Par conséquent, à la connaissance du requérant, le titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine.

Dès lors, le titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Annexe [8] Capture d'écran du site <https://fr-marlinkeventssas.fr/>.

Dans un cas similaire, l'AFNIC a pu caractériser l'absence de droits et intérêts légitimes du titulaire sur le nom de domaine du fait, en autres choses que « Le nom de domaine <patronyme.fr> renvoie vers une page web du prestataire du Titulaire ». (SYRELI Décision N° FR2020-02135)

Cette solution est transposable au cas d'espèce, puisque le nom de domaine renvoi vers une page de l'unité d'enregistrement, prestataire du Titulaire.

Annexe [9] SYRELI Décision N° FR2020-02135

Ces éléments démontrent donc que le défendeur n'a aucun droit légitime ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux <fr-marlinkeventssas.fr>. Par ailleurs, le titulaire n'est pas connu sous ce nom ou sous un nom similaire.

III) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

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

1. La marque MARLINK jouit d'une certaine renommée en Europe

Le requérant, via ses marques MARLINK, jouit d'une certaine renommée, à tout le moins dans le domaine des télécommunications.

En effet, MARLINK est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de communications par satellite, qui opère à travers 2 divisions : La division maritime et la division terrestre. MARLINK bénéficie d'une clientèle importante et diversifiée d'environ 11 000 navires, et de plus de 850 sites terrestres.

En 2021, MARLINK réalise un chiffre d'affaires de plus de 567 milliards d'euros, et emploie 1200 salariés.

Annexe [10] Présentation de MARLINK

Par ailleurs, une rapide recherche sur internet sur le terme « MARLINK » donne plus de 456 000

résultats. Les premiers résultats de recherche sont des sites officiels du requérant, ou lui font référence.

Annexe [11] Recherche Google sur MARLINK

Il convient aussi de relever que le requérant est suivi par plus de 14 000 personnes sur le réseau social LinkedIn.

Annexe [12] Profil LinkedIn du requérant

A la lueur de ces éléments, il semble peu probable que le réservataire ne soit pas au courant des activités du requérant et de l'existence des droits antérieurs de MARLINK. La réservation du nom de domaine ne peut pas être une coïncidence dans la mesure où :

- Il reprend à l'identique la marque MARLINK et la dénomination sociale MARLINK EVENTS SAS - La dénomination MARLINK n'a aucune signification en français.

Objectivement, la seule raison d'avoir enregistré ce nom de domaine est de créer une confusion dans l'esprit du public. Cette mauvaise intention est soulignée par le fait que le groupe MARLINK détient la société apparentée MARLINK EVENTS SAS. (voir Annexe [4])

Par ailleurs, le centre d'arbitrage de l'OMPI a pu reconnaître la notoriété du requérant dans plusieurs décisions. Il a notamment relevé que « Compte tenu de la réputation du Requérant dans le domaine des télécommunications, le Défendeur connaissait probablement l'existence de la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur. » (Décision WIPO N° D2022-2708) (voir également WIPO N° D2019-1653)

Annexe [13] Décisions WIPO N° D2022-2708 et WIPO N° D2019-1653

2. Les informations fournies par le titulaire lors de la réservation du nom de domaine semblent erronées.

Le nom de domaine litigieux a soi-disant été réservé par la [Société USURPEE] SAS, spécialisée dans les appareils médicaux (fauteuils roulants). Cette dernière n'a aucun intérêt dans la réservation du nom de domaine litigieux, à tel point qu'il existe de sérieux doutes sur la véracité des coordonnées fournies par le réservataire lors de la réservation du nom de domaine. Il semblerait en effet surprenant qu'une société telle que [la Société USURPEE] réserve, en son nom propre, un nom de domaine ouvertement contrefaisant. Nous n'avons d'ailleurs détecté aucun usage du nom MARLINK ou MARLINK EVENTS sur son site web [https://www.\[Société USURPEE\].fr/#](https://www.[Société USURPEE].fr/#)

Par ailleurs, le nom de domaine a été réservé via l'adresse électronique [prénom.nom]@gmx.fr. Or cette adresse n'est pas une adresse interne à la société.

De plus, d'après nos recherches, nous n'avons détecté aucun [prénom.nom], qui travaillerait au sein de la société [Société USURPEE].

De ce fait, il existe de sérieux doutes sur la véracité des informations fournies par le titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine.

B) Le nom de domaine litigieux est exploité de mauvaise foi

Le nom de domaine contesté a été enregistré dans le but de profiter indument de la réputation du requérant.

Il convient également de noter que les serveurs de messagerie sont activés. Cela signifie qu'il existe une probabilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre de tentatives d'hameçonnage via l'envoi de courriels frauduleux depuis une adresse @fr-marlinkeventssas.fr

Annexe [14] Les serveurs de messagerie sont activés

Le requérant est très sensible au risque de phishing et d'escroquerie, car il a été la cible de plusieurs attaques récemment. Le mode opératoire est le même dans la plupart des cas : l'enregistrement d'un nom de domaine presque identique ou similaire au point de prêter à confusion auprès d'un service de proxy, qui se résout en une page de parking ou une page inactive et pour lequel des serveurs de messagerie ont été activés.

En conclusion, conformément à l'article R. 20-44-46 du CPCE, l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire sont établies.

\*\*\*

Pour l'ensemble des raisons indiquées ci-dessus, le requérant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux <fr-marlinkeventssas.fr> :

- Porte atteinte à ses droits antérieurs sur la dénomination MARLINK
- A été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le requérant, en vertu de l'article L45-6 CPCE demande à l'AFNIC de prononcer la transmission à son profit du nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr>»

Le Requérant 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 a adressé une réponse à l'Afnic le 28 août 2023.

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 sans les visuels]**

«Madame, Monsieur,

Pour faire suite à notre conversation téléphonique du vendredi 25 août 2023 concernant l'ouverture de la procédure Syreli, nous vous confirmons que notre société [Société USURPEE] n'est pas à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine marlinkeventssas.fr.

Il semblerait que l'identité de notre société ait été utilisé par erreur ou frauduleusement au moment de l'enregistrement du nom de domaine marlinkeventssas.fr.

De plus, nous vous informons également que, la personne ayant enregistré ce nom de domaine, Mr/Mme [prénom nom], n'est pas salarié(e) de la société [Société USURPEE].

Nous restons à votre entière disposition, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. »

## 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 notices complètes de marques (annexe 2) et des extraits de base whois (annexe 3) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :

- La marque de l'Union européenne « MARLINK » numéro 015333487 enregistrée le 13 avril 2016 pour la classe 38 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « MARLINK » numéro 015462864 enregistrée le 23 mai 2016 pour la classe 38 ;
- Aux noms de domaine du Requérant et en particulier :
  - <marlink.com> enregistré depuis le 10 mai 1996 ;
  - <marlinkevents.com> enregistré depuis le 10 juillet 2022.

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 <fr-marlinkeventssas.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « MARLINK » numéro 015333487 enregistrée le 13 avril 2016 car il est composé de ladite marque reprise dans son intégralité, précédée du code pays « fr » désignant le territoire français couvert par la marque et suivie du terme générique anglais « EVENTS » signifiant en langue française « évènements » puis de l'acronyme « SAS » pouvant faire référence à la forme juridique d'entreprise française « société par actions simplifiée ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits 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**

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société MARLINK SA, est une société belge spécialisée dans les solutions de télécommunications et de connectivité ; elle se place parmi les principaux fournisseurs mondiaux de communications par satellite ; elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 567 milliards d'euros, et emploie 1199 personnes (*annexe 10*) ;
- Le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur le terme « MARLINK » à titre de marques, de noms de domaine et de dénominations sociales pour lui et ses filiales ; le Requérant revendique, en particulier, en tant que filiale la société française MARLINK EVENTS SAS immatriculée le 17 décembre 1985 sous le numéro 334 306 172 (*annexe 4*) ;
- Une décision rendue en octobre 2022 par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a reconnu la réputation du Requérant dans le domaine des télécommunications (*annexe 5*) ;
- Les premiers résultats de recherche dans Google sur les termes « MARLINK » et « MARLINKEVENTSSAS » sont tous à propos ou en lien avec le Requérant et sa filiale (*annexes 6 et 11*) ;
- Le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr>, enregistré le 17 juillet 2023, est la reprise intégrale des marques antérieures « MARLINK » du Requérant suivie des termes « EVENTS » et « SAS » reproduisant ainsi à l'identique la dénomination sociale antérieure de la filiale du Requérant, la société française MARLINK EVENTS SAS et ce, avec l'ajout en entame du code pays « fr » désignant le territoire français ;

- La recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire effectuée dans la base de marques TMVIEW montre que ce dernier n'est titulaire d'aucune marque incluant le terme « MARLINK » (annexe 7) ;
- Le Requéant précise que le Titulaire ne dispose d'aucune autorisation pour enregistrer le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> et qu'il n'y a pas de relation juridique ni d'affaire entre eux ;
- Le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> renvoie vers une page web indiquant « Ce site est inaccessible » (annexe 8) ; des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> (annexe 14) ;
- Les informations renseignées à l'enregistrement du nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> quant à l'identité du Titulaire et son adresse postale sont celles de la société ayant reçu la notification postale de l'ouverture du dossier SYRELI ; cette société dans sa réponse indique : « [qu'elle] n'est pas à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine (...). Il semblerait que l'identité de notre société ait été utilisé par erreur ou frauduleusement au moment de l'enregistrement du nom de domaine ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les parties permettaient de conclure que le Titulaire :

- s'identifiait en reprenant la dénomination sociale et les coordonnées d'une société tierce au mépris des droits de cette dernière ;
- ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant en choisissant de composer le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> à partir de la marque du Requéant associée aux termes reproduisant intégralement la dénomination sociale de l'une de ses filiales ;
- avait enregistré le nom de domaine <fr-marlinkeventssas.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <fr-marlinkeventssas.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 <fr-marlinkeventssas.fr> au profit du Requéant, la société belge MARLINK SA.

## 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 27 septembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

