

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

mutmat.fr

Demande n° FR-2023-03649



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

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

Le Titulaire du nom de domaine : La société MUTMAT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mutmat.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 décembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 octobre 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^{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 10 novembre 2023.

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

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 12 décembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mutmat.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]

« La société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mutmat.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <mutmat.fr> enregistré le 19 décembre 2022 (Annexe 2).

Créé en 1961, le Requérant est un acteur majeur sur le marché français, il assure aujourd'hui près de 4 millions de sociétaires et plus de 7,4 millions de contrats, pour un chiffre d'affaires de 2 254 millions d'euros (Annexe 3).

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques « MATMUT », dont (Annexe 4):

- Marque européenne MATMUT n° 003156098 enregistrée et dûment renouvelée depuis le 06 mai 2003 ;

- Marque française MATMUT n° 98728962 enregistrée et dûment renouvelée depuis le 17 avril 1998.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme «MATMUT », dont <matmut.fr> enregistré depuis le 23 juin 1997 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux <mutmat.fr> est inactif (Annexe 6). Cependant le serveur de messagerie (MX) est configuré (Annexe 7).

Le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <mutmat.fr>.

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <mutmat.fr> est quasi similaire à la marque « MATMUT » au point de prêter à confusion. En effet, l'inversion de lettres (« MATMUT » en « MUTMAT ») est insuffisante pour éviter le risque de confusion avec le Requérant. Ce type d'enregistrement est considéré comme une pratique de typosquattage, comportement dont le principe consiste en l'achat de noms de domaine dont la graphie ou la phonétique est proche de celle d'une marque connue, afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe ou une faute de frappe involontaire soit dirigé vers le site détenu par le pirate. Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à croire que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant.

En conséquence, le Requérant soutient que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <mutmat.fr> le 19 décembre 2022, soit de plusieurs années après l'enregistrement des marques « MATMUT » et le dépôt du nom de domaine <matmut.fr>.

Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni le droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant de près ou de loin sa marque.

Le nom de domaine litigieux est inactif depuis son enregistrement. A la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, apporté la preuve d'utilisation ou de préparatifs en rapport au nom de domaine, ce qui démontre une absence d'intérêt légitime.

Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « MATMUT » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français. Le collègue a d'ailleurs confirmé la notoriété du Requérant sur le territoire français – SYRELI n° FR-2021-02277 <matmut-france.fr> (Annexe 8). Par conséquent, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « MATMUT » du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs. Compte-tenu de la nature du nom de domaine (Typosquattage), il semble clair que le Titulaire a enregistré le nom de domaine dans le but de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs et de les tromper. En ce sens, un des clients du Requérant a été démarché par téléphone et par email (« [prénom.nom]@mutmat.fr ») afin de proposer des services concurrentiels. Le consommateur lui a demandé sa relation avec le Requérant. Le titulaire a indiqué être un partenaire (« oui c'est partenaire ») – Annexe 9.

Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <mutmat.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <mutmat.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'avis de situation SIRENE relative au Requérant

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requérant

Annexe 4 : Copie des marques « MATMUT » du Requérant

Annexe 5 : Whois du nom de domaine <matmut.fr>

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Copie de la zone DNS

Annexe 8 : SYRELI n° FR-2021-02277

Annexe 9 : Copie échanges entre Titulaire et un consommateur

Annexe 10 : Procuration SYRELI

Annexe 11 : Documents justificatifs ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des
Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces fournies par le Requérant et en particulier la situation au répertoire SIRENE du Requérant (*annexe 1*), les notices complètes de marques (*annexe 4*) et l'extrait de base whois (*annexe 5*), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mutmat.fr> est similaire :

- Au sigle « MATMUT » du Requérant, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, société d'assurance à forme mutuelle, active au répertoire SIRENE depuis le 1^{er} janvier 1969 sous le numéro 775 701 477 ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque de l'Union-européenne « MATMUT » numéro 3156098 enregistré le 6 mai 2003 et dûment renouvelée pour les classes 36, 37, 42 et 44 ;
 - La marque semi-figurative française « MATMUT » numéro 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45 ;
- Au nom de domaine <matmut.fr> enregistré le 23 juin 1997 par le Requérant.

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <mutmat.fr> est similaire à la marque de l'Union-européenne antérieure « MATMUT » numéro 3156098 enregistrée le 06 mai 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 36, 37, 42 et 44 dès lors qu'il est composé des mêmes syllabes en ordre inversé.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la 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 est la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, société d'assurance à forme mutuelle, active au répertoire SIRENE depuis le 1^{er} janvier 1969 sous le numéro 775 701 477 (*annexe 1*) ;

- Le Requérant se présente comme un « *acteur majeur sur le marché français* » ; il comptabilise 4,1 millions de sociétaires, plus de 6 500 collaborateurs et 480 agences conseil en France (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est notamment titulaire des marques antérieures suivantes (*annexe 4*) :
 - La marque de l'Union-européenne « MATMUT » numéro 3156098 enregistrée le 06 mai 2003 et dûment renouvelée pour les classes 36, 37, 42 et 44 ;
 - La marque semi-figurative française « MATMUT » numéro 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <matmut.fr> enregistré le 23 juin 1997 qu'il utilise pour présenter son activité sur le web (*annexe 3 et 5*) ;
- Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « MATMUT » ;
- Le nom de domaine <mutmat.fr> est enregistré le 19 décembre 2022 par son Titulaire, la société MUTMAT ;
- Le nom de domaine <mutmat.fr> est similaire aux marques en vigueur antérieures du Requérant « MATMUT » dès lors qu'il est composé des mêmes syllabes en ordre inversé ;
- Au vu de la capture d'écran effectuée le 26 octobre 2023 fournie par le Requérant en *annexe 6*, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <mutmat.fr> est une page indiquant « *Hum nous ne parvenons pas à trouver ce site* » ;
- Les résultats obtenus suite à une requête sur le serveur DNS du nom de domaine <mutmat.fr> démontrent que les serveurs de messagerie MX ont été configurés (*annexe 7*) ;
- Un consommateur en recherche d'une assurance automobile est contacté le 24 octobre 2023 par une personne se présentant comme un « *partenaire* » de la « *compagnie d'assurance Matmut* » et utilisant l'adresse électronique composée à partir du nom de domaine <mutmat.fr> sur le modèle prénom.nom@mutmat.fr (*annexe 9*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <mutmat.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de les tromper.

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 <mutmat.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 <mutmat.fr> au profit du Requérant, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE.

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 décembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

