

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

chineseinstitute.fr

Demande n° FR-2023-03684



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société THE JAPANESE INSTITUTE

Le Titulaire du nom de domaine : La société YCI

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : chineseinstitute.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 octobre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 novembre 2025

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 novembre 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 15 décembre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 4 janvier 2024.

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 9 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

« RAPPEL DES FAITS

La société THE JAPANESE INSTITUTE est un des leaders européens de l'enseignement des langues chinoises et japonaises. Elle enseigne le chinois et le japonais à près de 3500 stagiaires chaque année.

La société a été fondée en 1993 à Paris autour d'une nouvelle méthode d'enseignement du japonais et dès 1995 elle a commencé à proposer un enseignement de chinois sur cette même méthode.

Aujourd'hui l'enseignement du chinois représente près de 40% l'activité de la société.

THE JAPANESE INSTITUTE propose ses cours aux particuliers et aux entreprises. Près de 90% des sociétés du CAC40 font appel à cette société pour former leurs personnels destinés à travailler avec le Japon et la Chine.

La société demanderesse, immatriculée au RCS de Paris sous la dénomination sociale THE JAPANESE INSTITUTE fait également usage des noms commerciaux INSTITUT CHINOIS et INSTITUT JAPONAIS.

Annexe 1 : Extrait Kbis de la requérante

Elle a déposé, la marque française INSTITUT CHINOIS n° 06 3 427 036 le 2 mai 2006 en classe 41, renouvelée le 3 juin 2016 ainsi que la marque française semi-figurative THE CHINESE INSTITUTE n°12 3 924 641 déposée le 5 juin 2012 et renouvelée le 15 septembre 2022.

Annexe 2 : Marques de la requérante

Les activités de la société THE JAPANESE INSTITUTE sont notamment présentées sur le site internet

www.institutchinois.com dont elle détient le nom de domaine depuis 2008.

Annexe 3 : Who is du nom de domaine institutchinois.com

Annexe 4 : Impressions d'écran du site institutchinois.com

Selon la base de données Who is de l'Afnic, le nom de domaine contesté <chineseinstitute.fr> appartient à une société « YCI » située au 103 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris.

Annexe 5 : Who is du nom de domaine contesté

Or, en visitant le site internet en question on s'aperçoit qu'il s'agit du site internet d'une société proposant des cours de langue chinoise, notamment à des professionnels.

Annexe 6 : Impression d'écran du site <chineseinstitute.fr>

Une recherche plus poussée sur internet sur la société YCI au 103 avenue du Général Leclerc 75014 Paris permet de montrer qu'il s'agit d'une société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531909240 depuis le 2 mai 2011.

Annexe 7 : Fiche société YCI

Annexe 8 : Page « mention légales » du site internet litigieux

La consultation de ce site internet appartenant au titulaire du nom de domaine contesté permet de s'apercevoir qu'il présente une activité directement concurrente de celle de la requérante.

Il sera donc demandé au Collège de bien vouloir ordonner le transfert du nom de domaine <institutchinois.fr> au profit de la société requérante en raison de l'atteinte qu'il porte à sa marque identique au nom de domaine contesté.

L'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose :

« 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 :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation ».

En l'espèce, le nom de domaine <chineseinstitute.fr> devra être transféré à la requérante en application du point 2 de l'article précité en ce qu'il est susceptible de porter atteinte aux propriétés intellectuelle de la requérante et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime à détenir ledit nom de domaine.

I – L'atteinte portée aux marques de la requérante

La requérante est titulaire notamment de la marque THE CHINESE INSTITUTE n°12 3 924 641 dont elle fait un usage constant notamment sur son site internet dont le nom de domaine est <institutchinoise.com>

Le nom de domaine litigieux <chineseinstitute.fr> constitue l'imitation de la marque de la requérante ainsi que de son nom de domaine <institutchinoise.com>.

L'atteinte à la marque de la requérante est caractérisée par l'imitation parfaite de la marque par le nom de domaine litigieux.

En outre, les noms de domaine <chineseinstitute.fr> et <institutchinoise.com> sont la traduction l'un de l'autre en anglais et français, ce qui constitue un véritable risque de confusion dans l'esprit des internautes qui se trouvant sur le site de l'une des deux sociétés pendant se trouver sur le site de l'autre.

Rappelons que l'activité de la société titulaire du nom de domaine litigieux est parfaitement concurrente de celle de la société requérante. Toutes deux proposent des cours de langue chinoise à des particuliers ou professionnels.

Il ne fait pas de doute que la société titulaire du nom de domaine litigieux tente, par l'usage du nom de domaine <chineseinstitute.fr> d'attirer à elle la clientèle de la société requérante en bénéficiant de son ancienneté et de sa renommée.

II – Absence d'intérêt légitime

L'absence d'intérêt légitime de la société titulaire du nom de domaine <chineseinstitute.fr> tient notamment en le choix qu'elle a fait d'opter pour un nom de domaine imitant parfaitement la marque de la requérante ET son nom de domaine en changeant simplement son extension.

Il existe de nombreuses sociétés proposant des cours de chinois à Paris et en France, mais il n'y a QUE la société demanderesse qui communique en utilisant la terminologie CHINESE INSTITUTE. La société titulaire du nom de domaine litigieux pouvait donc librement choisir n'importe quel nom pour son activité à titre de nom de domaine, mais elle fait le choix volontaire de la copie de la requérante.

La dénomination sociale de la société titulaire est YCI, elle aurait donc pu choisir par

exemple d'opter pour un nom de domaine faisant référence directement à sa dénomination sociale pour détenir de ce fait un intérêt légitime, mais elle préféré « squatter » un nom de domaine antérieur fondé sur une marque antérieure et bénéficiant d'une certaine renommée.

III – Mauvaise foi du titulaire

Il faut porter à la connaissance du collège que la société YCI avait déjà fait l'objet d'une première réclamation de la part de la société requérante en 2015.

En effet, à cette date la société requérante avait détecté le dépôt et l'usage d'une marque de l'Union Européenne CHINESE INSTITUTE n°10390151 le 3 novembre 2011.

Cette marque était exploitée sur un site internet portant le nom de domaine <coursjaponais.fr>

Annexe 9 : Sommation de 2015

Il s'avère que la société titulaire du nom de domaine litigieux n'a pas renouvelé sa marque de l'UE à l'échéance en 2021.

La mauvaise foi de la société titulaire s'infère de ce qu'elle avait déjà reçu une mise en demeure de la part de la société requérante et qu'elle savait donc que l'usage de signe distinctifs imitant sa marque THE CHINESE INSTITUTE lui causait un préjudice.

Elle a procédé à la réservation du nom de domaine <chineseinstitute.fr> tout en sachant pertinemment qu'elle serait problématique pour la requérante.

La mauvaise foi de la société titulaire est donc patente.

IV – Mesures demandées

Il est demandé au collège de l'AFNIC de bien vouloir ordonner la transmission du nom de domaine <chineseinstitute.fr> au profit de la société requérante en application du règlement de l'AFNIC et de l'article L.45-2 du code des postes et des télécommunications électroniques

Liste des annexes :

Annexe 1 : Extrait Kbis de la requérante

Annexe 2 : Marques de la requérante

Annexe 3 : Who is du nom de domaine institutchinois.com

Annexe 4 : Impressions d'écran du site institutchinois.com

Annexe 5 : Who is du nom de domaine contesté

Annexe 6 : Impression d'écran du site <chineseinstitute.fr>

Annexe 7 : Fiche société YOUR INSTITUTE

Annexe 8 : Page « mentions légales » du site litigieux

Annexe 9 : Sommation de 2015

Annexe 10 : non renouvellement de la marque d'UE n°10390151 »

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 4 janvier 2024.

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]

« Accusant réception de votre courrier du 15 décembre 2023 nous notifiant l'ouverture d'une procédure de résolution des litiges SYRELI par la société THE JAPANESE INSTITUTE.

Ainsi, la requérante demande de à l'AFNIL de prendre possession du nom de domaine <chineseinstitute.fr> qui appartient depuis 2011 à la société YOUR INSTITUTE à ce jour, et ce, en raison de l'atteinte qu'il porterait à sa marque commerciale « Institut Chinois ». Par cette présente lettre, nous souhaitons vous répondre en reprenant point par point les éléments cités par la requérante.

I – L'atteinte portée aux marques de la requérante

Notre entreprise YOUR INSTITUTE enseigne le chinois et d'autres langues étrangères en France pour les particuliers et les entreprises. Initialement créée en 2011 à Paris sous le nom de YOUR CHINESE INSTITUTE, notre société a depuis opéré une diversification dans d'autres langues étrangères, et vient récemment de changer de dénomination sociale pour mieux refléter ce changement. Cela ne change toutefois en rien notre expertise originelle acquise autour de notre méthode innovante d'enseignement du chinois que nous avons d'ailleurs déposée lors de la création de l'entreprise, comme le rappelle l'entreprise requérante dans son dossier.

Nous avons ainsi, dès notre lancement en 2011, logiquement acquis le nom de domaine <chineseinstitute.fr> qui reflète notre marque.

II – Absence d'intérêt légitime

Concernant le nom de domaine <institutchinois.fr>, l'objet d'un autre dossier SYRELI bien distinct (FR-2023-03685), nous avons reconnu que l'entreprise requérante a le droit d'utiliser sa marque, et que l'utilisation par nos soins de celle-ci a prêté à confusion. Nous avons ainsi répondu dans ce sens via un courrier séparé relatif à la procédure engagée sur ce nom de domaine.

Toutefois, concernant ce dossier FR-2023-03684, nom de domaine <chineseinstitute.fr>, nous considérons que la société requérante n'a pas la légitimité de nous interdire d'utiliser ce nom de domaine et de se l'approprier.

En effet, ni leur société (THE JAPANESE INSTITUTE), ni leur marques commerciales (« Institut Japonais » et « Institut Chinois ») ne portent le nom de « Chinese Institute ». Il est bon de noter que le terme "Chinese" ou "Institute" ne sont pas des termes présents sur le site internet de la requérante <institutchinois.com> ou sur les réseaux sociaux associés à l'entreprise THE JAPANESE INSTITUTE. Il faut aussi prendre en considération le fait que la requérante a pris possession du nom de domaine <chineseinstitute.eu> mais n'utilise pas ce nom de domaine pour présenter leur entreprise d'enseignement du chinois (voir annexe 1). Étonnamment, le nom de domaine <chineseinstitute.eu> est utilisé en tant que redirection vers leur site d'apprentissage du japonais <institutjaponais.com>. Non seulement cette redirection porte à confusion, mais elle nous donne à penser que la requérante souhaite s'accaparer de notre nom de domaine <chineseinstitute.fr> afin de développer l'enseignement du japonais (et non du chinois) en France. Il est également bon de constater que l'entreprise requérante ne possède pas le nom de domaine <chineseinstitute.com> (voir annexe 5), prouvant bien qu'elle n'a pas de souhait véritable d'utiliser ce terme.

Contrairement à ce qu'avance la requérante, les termes "Chinese" et "Institute" ne sont pas leur propriété. Il s'agit de deux termes anglais très génériques. La requérante ne peut se prévaloir d'un droit de réquisition du nom de domaine <chineseinstitute.fr> sous réserve que ce nom est proche de leur nom de marque "Institut Chinois." En effet, il s'agit de termes indiquant une activité, pas une marque: un "institute" est un terme anglais qui désigne un établissement où un apprentissage est donné, et son équivalent français est "institut," "centre," ou encore "établissement." Le terme "chinese" est l'adjectif anglais pour décrire ce qui est en lien avec la Chine. Beaucoup d'entreprises dans le milieu de la formation en langue chinoise utilisent d'ailleurs des noms similaires pour décrire leur activité, comme <chinainstitute.org>, <topchinois.com>, <apprendre-le-chinois.fr>, <cours-de-chinois.net> etc.

Par ailleurs, les termes de l'article L. 711-2 du CPI stipulent bien que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services

désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. En cela, l'entreprise THE JAPANESE INSTITUTE ne peut se prévaloir d'un droit d'usage exclusif des termes "japanese" et "institute" car ceux-ci décrivent l'activité en question, à savoir l'enseignement du japonais. La même logique s'applique pour les termes "chinese" et "institute." Le signe ne doit pas être la dénomination ou la représentation nécessaire de l'objet que la marque sert à distinguer. Ainsi, au-delà du fait que ce nom de domaine nous appartient depuis 2011, nous considérons pour les raisons énoncées ci-dessus, avoir davantage de légitimité d'utiliser le nom de domaine « chineseinstitute.fr » que la société requérante.

III – Mauvaise foi du titulaire

L'entreprise requérante avance en effet l'argument de la mauvaise foi en mettant en avant une mise en demeure de 2015.

Seulement, notre entreprise a effectué un changement de gérance en août 2022. Le nouveau gérant, [Monsieur Y.], n'avait absolument aucune idée de cette mise en demeure datant de 2015. Cette information n'avait simplement pas été transmise au nouveau gérant, et ce dernier l'a découverte en prenant lecture de ce dossier. Le nouveau gérant n'avait pas connaissance de l'entreprise THE JAPANESE INSTITUTE avant le présent dossier.

En Août 2023, le nouveau gérant a mis en place une refonte du marketing des différentes langues enseignées au sein de notre établissement afin de moderniser son image. Comme expliqué dans le dossier SYRELI FR-2023-03685 en lien au nom de domaine <institutchinois.fr>, nous avons fait ce changement en ignorant que la marque Institut Chinois était déjà utilisée. Nous avons procédé à ce changement simplement dans un esprit de cohérence avec les autres langues que nous enseignons mais surtout parce que le nom de domaine <institutchinois.fr> était disponible à l'achat pour le grand public. Dans notre réponse au dossier SYRELI FR-2023-03685, nous montrons notre bonne foi en acceptant la demande de l'entreprise requérante THE JAPANESE INSTITUTE de prendre possession du nom de domaine <institutchinois.fr>.

Dans ce dossier FR-2023-03684, nous souhaitons prouver au collège SYRELI notre bonne foi en retirant de notre site internet toute référence aux termes "Institut Chinois." En effet, nous proposons de revenir à la marque "Chinese Institute" que nous utilisons depuis 2011. L'annexe 2 vous montre une proposition de logo que nous souhaitons mettre en place dès que le collège lève son gel sur les modifications que nous pouvons apporter à notre nom de domaine <chineseinstitute.fr>. Nous n'avons aucune intention de porter confusion auprès de nos clients en utilisant les termes "Institut Chinois" et ne souhaitons en aucun cas que notre marque "Chinese Institute" soit malencontreusement prise pour l'entreprise requérante THE JAPANESE INSTITUTE.

IV – Mesures demandées

Nous demandons au collège SYRELI de l'AFNIC de pouvoir continuer à exercer notre activité d'enseignement du chinois avec notre nom de domaine <chineseinstitute.fr>, et ce comme nous le faisons depuis 2011.

Nous nous opposons à la demande de l'entreprise THE JAPANESE INSTITUTE de s'accaparer du nom de domaine <chineseinstitute.fr> afin de grandir son intérêt propre, entraîner la disparition d'un concurrent direct, et probablement développer son activité d'enseignement du japonais (et non du chinois).

Nous souhaitons retirer de notre site internet <chineseinstitute.fr> les termes "Institut Chinois" afin d'éviter toute confusion avec l'entreprise concurrente THE JAPANESE INSTITUTE. Dès que le collège nous donne le droit de faire des modifications sur notre site <chineseinstitute.fr> (actuellement gelé) nous procéderons à ces changements.

Dans l'attente de votre retour concernant ce dossier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Monsieur Y.]

Liste des annexes :

Annexe 1: Capture d'écran du nom de domaine <chineseinstitute.eu>

Annexe 2: Nouveau logo proposé pour "Chinese Institute"

Annexe 3: KBIS entreprise YOUR INSTITUTE

Annexe 4: carte d'identité du gérant [Monsieur Y.]

Annexe 5: Whois nom de domaine <chineseinstitute.com> »

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 de l'extrait Kbis (annexe 1) et des notices complètes et certificat de renouvellement de marques (annexe 2) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <chineseinstitute.fr> est :

- Similaire à la composante verbale de la marque semi-figurative française « THE CHINESE INSTITUTE » numéro 3924641 enregistrée le 5 juin 2012 et dûment renouvelée pour les classes 38, 39 et 41 ;
- Similaire sémantiquement :
 - A l'un des noms commerciaux « INSTITUT CHINOIS » du Requéran, la société THE JAPANESE INSTITUTE (France) immatriculée le 12 mars 1993 sous le numéro 390 351 948 au R.C.S. de Paris ;
 - La marque verbale française « INSTITUT CHINOIS » numéro 3427036 enregistrée le 2 mai 2006 et dûment renouvelée pour la classe 41.

Le nom de domaine <institutchinois.com> invoqué par le Requéran ne peut être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'annexe 3, le lien entre le titulaire dudit nom de domaine et le Requéran n'est pas prouvé.

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 <chineseinstitute.fr> est similaire sémantiquement à la marque française antérieure « INSTITUT CHINOIS » numéro 3427036 enregistrée le 2 mai 2006 et dûment renouvelée car il est composé de la reprise de ladite marque sous sa forme anglaise.

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

Le Collège constate que :

- Le Requéran est la société THE JAPANESE INSTITUTE (France) immatriculée le 12 mars 1993 sous le numéro 390 351 948 au R.C.S. de Paris ayant notamment pour nom commercial « INSTITUT CHINOIS » (annexe 1 du Requéran) ;
- Le Requéran se présente comme étant « un des leaders européens de l'enseignement des langues chinoises et japonaises. Elle enseigne le chinois et le japonais à près de 3500 stagiaires chaque année » et indique que « Aujourd'hui l'enseignement du chinois représente près de 40% l'activité de la société » ;
- Le Requéran déclare, en s'appuyant sur l'annexe 4, que « Les activités de la société THE JAPANESE INSTITUTE sont notamment présentées sur le site internet www.institutchinois.com » ; cependant, ladite annexe n'est pas exploitable puisque l'adresse url et la date de la capture d'écran sont respectivement illisibles et non apparentes ;
- Le Requéran est titulaire des marques « INSTITUT CHINOIS » et « THE CHINESE INSTITUTE » enregistrées respectivement en 2006 et 2012, couvrant des services tels que « Formation professionnelle, enseignement » (annexe 2 du Requéran) ;
- Le nom de domaine <chineseinstitute.fr> a été enregistré le 27 octobre 2011 par la société YCI ;
- Le Requéran a enregistré le 3 novembre 2011 la marque verbale de l'Union européenne « CHINESE INSTITUTE » numéro 010390151, qu'il n'a pas renouvelée à sa date d'expiration en 2021 (annexe 10 du Requéran) ;
- Le Titulaire est la société YOUR INSTITUTE immatriculée le 27 avril 2011 sous le numéro 531 909 240 au R.C.S. de Paris, ayant pour nom commercial « YCI » et exerçant notamment pour activités « La formation linguistique et culturelle, la vente d'objets, l'organisation de séjours à l'étranger (linguistiques, recherche de stage etc) » (annexe 3 du Titulaire) ;
- Le Titulaire explique que « Initialement créée en 2011 à Paris sous le nom de YOUR CHINESE INSTITUTE, [la] société a depuis opéré une diversification dans d'autres langues étrangères, et vient récemment de changer de dénomination sociale pour mieux refléter ce changement » ;
- Le nom de domaine <chineseinstitute.fr> est la reprise de la marque antérieure « INSTITUT CHINOIS » du Requéran sous sa forme anglaise ;
- Le Requéran indique que : « Il existe de nombreuses sociétés proposant des cours de chinois à Paris et en France, mais il n'y a QUE la société demanderesse qui communique en utilisant la terminologie CHINESE INSTITUTE » ;
- Le Titulaire démontre que le Requéran n'est pas titulaire du nom de domaine <chineseinstitute.com> (annexe 5 du Titulaire) ;
- Le Requéran déclare, en s'appuyant sur l'annexe 6, que le nom de domaine <chineseinstitute.fr> renvoie vers un site web « proposant des cours de langue chinoise, notamment à des professionnels », soit « une activité directement concurrente de [la sienne] » ; cependant, ladite annexe n'est pas exploitable puisque l'adresse url et la date de la capture d'écran sont respectivement illisibles et non apparentes ;
- Le 29 juillet 2015, une sommation du Requéran a été signifiée au Titulaire pour lui ordonner de « cesser sous 15 jours tout usage des termes CHINESE INSTITUTE, JAPANESE INSTITUTE et de tout terme identique ou similaire de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public » sous quelque forme que ce soit (annexe 9 du Requéran) ;
- Le Titulaire a répondu à la demande SYRELI en indiquant notamment :
 - « Dans notre réponse au dossier SYRELI FR-2023-03685, nous montrons notre bonne foi en acceptant la demande de l'entreprise requérante THE JAPANESE INSTITUTE

- de prendre possession du nom de domaine <institutchinois.fr> » ;
- o « Dans ce dossier FR-2023-03684, nous souhaitons prouver au collège SYRELI notre bonne foi en retirant de notre site internet toute référence aux termes "Institut Chinois." En effet, nous proposons de revenir à la marque "Chinese Institute" que nous utilisons depuis 2011 » ;
- o « Nous n'avons aucune intention de porter confusion auprès de nos clients en utilisant les termes "Institut Chinois" et ne souhaitons en aucun cas que notre marque "Chinese Institute" soit malencontreusement prise pour l'entreprise requérante THE JAPANESE INSTITUTE ».

Le Collège a donc conclu que les pièces et arguments fournis par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire du nom de domaine <chineseinstitute.fr> justifiait d'un intérêt légitime tout en ne permettant pas d'apporter la preuve de sa mauvaise foi.

Le Collège a donc décidé que le nom de domaine <chineseinstitute.fr> respectait les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <chineseinstitute.fr>

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 25 janvier 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

