



## DÉCISION DE L'AFNIC

**maaf-avantages.fr**

**Demande n°FR-2013-00428**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société MAAF Assurances

Le Titulaire du nom de domaine : La société PROMO EVENTS

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : maaf-avantages.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 mai 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 21 mai 2014

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1<sup>er</sup> août 2013 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.

- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- 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 14 août 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 3 septembre 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 16 septembre 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <maaf-avantages.fr> par 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 électroniques)**

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du 26 juillet 2013 de la base Whois du nom de domaine <maaf-avantages.fr> enregistré par le Titulaire le 21 mai 2013 ;
- Recto du certificat d'enregistrement de la marque française « MAAF Avantages » enregistrée le 7 mai 2010 sous le numéro 10 3 736 412 par le Requéran pour les classes 35, 36, 38 et 41 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « MAAF », en vigueur en France, enregistrée le 23 juillet 1996 sous le numéro 330852 par le Requéran pour les classes 16, 35, 36 et 42 ;
- Extrait du 26 juillet 2013 de la base Whois du nom de domaine <maaf.fr> enregistré par le Requéran le 20 mai 1996 ;
- Extrait Kbis du 28 juillet 2013 de la société PROMO EVENTS immatriculée le 25 août 2010 sous le numéro 524 436 995 au R.C.S. de Nanterre ;
- Extrait Kbis du 28 juillet 2013 de la société MAAF ASSURANCES immatriculée le 10 octobre 2002 sous le numéro 781 423 280 au R.C.S. de Niort ;
- Courrier recommandé du 6 juin 2013 de mise en demeure du Titulaire de transférer au Requéran le nom de domaine <maaf-avantages.fr> ;
- Courriel du 4 juillet 2013 émanant du Titulaire proposant au Requéran le transfert de deux noms de domaines dont <maaf-avantages.fr> pour 3200 € à titre de remboursement d'investissements ;
- Décision de l'Afnic n°FR-2012-00019 concernant le nom de domaine <credi-agricole.fr> rendue le 13 février 2012 ;
- Décision de l'Afnic n°FR-2012-00113 concernant le nom de domaine <creditmutuel.fr> rendue le 10 juillet 2012 ;
- Décision de l'Afnic n°FR-2012-00061 concernant le nom de domaine <allocationfamiliale.fr> rendue le 21 mai 2012.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« Nous sommes les conseils de la société MAAF Assurances (ci-après « la Requêrante »).

La Requêrante a constaté que le nom de domaine <maaf-avantages.fr> avait été réservé le 21 mai 2013 par la société PROMO EVENTS (ci-après « la Défenderesse») alors qu'il correspond à plusieurs de ses droits antérieurs, notamment ses marques et nom de domaine [Pièce 1].

Notre cliente sollicite donc le transfert du nom de domaine <maaf-avantages.fr> à son profit au terme de la présente requête. Il sera démontré que la Requêrante justifie d'un intérêt légitime à agir (1), et que la Défenderesse a enregistré le nom de domaine contesté <maaf-avantages.fr> en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (2).

1. L'INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

Société d'assurances mutuelles de renom, MAAF Assurances a été créée en 1950 afin de répondre à un défi : celui d'offrir aux artisans la possibilité de s'assurer mutuellement. Aujourd'hui, MAAF Assurances propose une large gamme de solutions d'assurances, ainsi que des services complémentaires (par exemple, des avantages négociés par MAAF Assurances auprès de différents partenaires pour ses clients).

Dans le cadre de ses activités, la Requêrante a notamment déposé les marques et le nom de domaine suivants :

i. La marque verbale française « MAAF Avantages » n°10-3736412, déposée le 7 mai 2010 et régulièrement enregistrée en classes 35, 36, 38, 41 [Pièce 2] ;

ii. La marque verbale communautaire « MAAF » n°330852, déposée le 23 juillet 1996 et régulièrement enregistrée dans les classes 16, 35, 36, 42 [Pièce 3] ;

iii. Le nom de domaine <maaf.fr>, enregistré auprès du registrar MELBOURNE IT LIMITED le 20 mai 1996 [Pièce 4].

La Requêrante a constaté que le nom de domaine <maaf-avantages.fr> avait été réservé le 21 mai 2013 par la société PROMO EVENTS auprès du registrar AMEN [Pièce 1]. Celui-ci reproduit, de manière quasi identique, à tout le moins similaire, les marques et le nom de domaine précités de la Requêrante : cette ressemblance est de nature à créer un risque de confusion élevé dans l'esprit du public, ainsi qu'il sera démontré ci-après (cf. 2.1).

La réservation du nom de domaine <maaf-avantages.fr> n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requêrante.

Par lettre recommandée du 6 juin 2013, la Requêrante a adressé une mise en demeure à la société PROMO EVENTS, lui notifiant l'existence de ses droits antérieurs et lui demandant le transfert volontaire du nom de domaine litigieux [Pièce 7].

Par email du 4 juillet 2013, la Défenderesse a fait savoir qu'elle n'était prête à transférer le nom de domaine litigieux que contre le paiement d'une somme d'argent significative, très largement supérieure aux frais de transfert [Pièce 8].

Au regard de l'article L. 45-6 du Code des postes et communications électroniques et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il est constant que le requérant dispose d'un intérêt à agir s'il détient une marque et/ou un nom de domaine identique, quasi identique ou similaire au nom de domaine litigieux.

Ainsi, par exemple, dans la décision, il a été considéré que le titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE » et du nom de domaine <credit-agricole.fr> avait un intérêt à agir contre le déposant du nom de domaine <credi-agricole.fr> [Décision AFNIC – FR-2012-00019 credi-agricole.fr, Pièce 9].

Dès lors, il ne fait aucun doute que la Requérante a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté et dont elle sollicite le transfert à son profit.

## 2. LA VIOLATION DES DROITS DE LA REQUERANTE

### 2.1. L'atteinte aux droits de la Requérante

Le nom de domaine <maaf-avantages.fr> a été réservé le 21 mai 2013 et porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante, à savoir ses marques et son nom de domaine précités.

Le signe constitutif du nom de domaine contesté est composé de deux termes [MAAF] et [AVANTAGES], lesquels sont simplement séparés par un trait d'union. Ce signe est quasi identique ou à tout le moins similaire aux signes précités de la Requérante :

- Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque « MAAF Avantages » (n°10-3736412), l'ajout d'un tiret entre les deux termes, ainsi que l'extension « .fr » ne sont pas de nature à distinguer le nom de domaine de la marque de la Requérante [Pièce 2] ;
- Le nom de domaine de la Défenderesse reproduit exactement la marque « MAAF » (n°330852) et n'y adjoint que le terme [AVANTAGES] : la similitude entre les deux signes ne fait aucun doute, le terme MAAF placé en début du nom de domaine litigieux renforce la ressemblance [Pièce 3] ;
- Le nom de domaine contesté reprend le nom de domaine antérieur <maaf.fr> de la Requérante, avec la seule adjonction d'un élément verbal [AVANTAGES] placé en dernière position dans le signe constitutif du nom de domaine contesté. La similarité existante entre les noms de domaine en présence est en l'occurrence d'autant plus forte qu'ils sont tous deux enregistrés sous la même extension [.fr] [Pièce 4].

Composés de termes strictement identiques, placés dans un ordre identique également, avec la seule adjonction d'un tiret, les signes en cause sont donc visuellement, phonétiquement et intellectuellement quasi-identiques ou à tout le moins similaires, les faibles différences constatées entre les signes en cause n'étant pas de nature à écarter le risque élevé de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine contesté et les signes de la Requérante. L'internaute ne peut que confondre les signes de la Requérante avec le nom de domaine contesté.

Cette confusion manifeste sera en l'occurrence encore aggravée par l'identité ou à tout le moins la très forte similarité entre :

- D'une part, l'activité conduite par la société PROMO EVENTS, à savoir notamment l'organisation de séminaires et congrès [Pièce 5],
- D'autre part, les services couverts par les marques susvisées de la Requérante, notamment :
  - les services de la classe 41 relatifs à « l'organisation et la conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums » couverts par la marque MAAF Avantages [Pièce 2] ;

- les services de publicité de la classe 35 pour les deux marques [Pièce 2, Pièce 3].

Au surplus, il convient de noter que la marque communautaire « MAAF » est une marque renommée au sens de l'article 9 du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire, et bénéficie à ce titre d'une protection élargie au-delà des produits et services pour lesquels elle est enregistrés.

Par exemple, il a été considéré que le nom de domaine <credi-agricole.fr> était quasi identique à la marque antérieure « CREDIT AGRICOLE », et à ce titre, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant [Décision AFNIC – FR-2012-00019 credi-agricole.fr - Pièce 9].

De même, le Collège a décidé que le nom de domaine <creditmutuel.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire des marques antérieures « Crédit Mutuel » [Décision AFNIC – FR-2012-00113 creditmutuel.fr - Pièce 10].

Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits antérieurs de MAAF Assurances en raison à la fois de l'identité ou de la quasi identité des signes en présence et de la similarité entre l'activité de la Défenderesse d'une part et les services couverts par les marques et l'activité exercée sous le nom de domaine antérieurs précités de la Requérante d'autre part.

## 2.2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

MAAF Assurances est l'une des principales sociétés d'assurance en France, et ce depuis des décennies. Grâce au renom de la Requérante et à ses efforts de communication, les marques « MAAF » et « MAAF Avantages » sont largement connues du public.

A la connaissance de la Requérante, la Défenderesse n'a aucun droit sur les noms « MAAF » ou « MAAF Avantages » et leur extension géographique sous la forme du nom de domaine <maaf-avantages.fr> contesté.

La Défenderesse n'a au demeurant jamais été autorisée par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux alors que (i) le signe constitutif du nom de domaine contesté est quasi identique aux marques et nom de domaine antérieurs de la Requérante et que (ii) l'activité de la Défenderesse est couverte par les services protégés par les droits antérieurs de la Requérante.

De plus, s'agissant de la notion d'intérêt légitime du titulaire, l'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques la définit comme « notamment (...) le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans l'intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

Il apparaît clairement que le déposant du nom domaine <maaf-avantages.fr> contesté, a eu pour intention de tromper le consommateur, à travers la pratique du « typosquatting », dans la mesure où :

- Phonétiquement, ce nom de domaine est identique à la marque antérieure MAAF Avantages de la Requérante ;
- Visuellement, il est quasi-identique et ne diffère que par un trait d'union de la marque antérieure MAAF Avantages de la Requérante ;
- Conceptuellement, il ne s'en distingue nullement.

Le but du Défendeur est clairement de profiter de la renommée et de la notoriété de la marque antérieure « MAAF ».

Ainsi, il a été considéré que le nom de domaine <credi-agricole.fr> était constitutif d'une pratique de

« typosquatting par rapport à la marque antérieure « CREDIT AGRICOLE », et par là-même créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur [Décision AFNIC – FR-2012-00019 credi-agricole.fr - Pièce 9].

Le Collège a également pu décider que l'enregistrement du nom de domaine <allocationfamiliale.fr> avait pour but de profiter de la renommée du Requérant (titulaire des marques « Allocations Familiales ») en créant une confusion dans l'esprit du public [Décision AFNIC - FR-2012-00061 allocationfamiliale.fr - Pièce 11].

La Défenderesse n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine <maaf-avantages.fr> contesté.

### 2.3. Un enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi

L'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques dispose notamment que la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sera caractérisée dans les hypothèses suivantes :

- « *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »*

Etant donné la très forte notoriété de MAAF Assurances depuis plus de 60 ans, la Défenderesse, dont le domicile est situé en France (92, rue des Etudiants, 92400 Courbevoie- Pièce 1), ne saurait ignorer l'existence de la Requérante et de ses droits de propriété intellectuelle.

Nombre de décisions de l'AFNIC ont d'ores et déjà décidées qu'un titulaire de nom de domaine français ne peut ignorer la renommée des grandes entreprises ou établissements publics implantés sur le territoire français (voir notamment FR-2012-00113 creditmutuel.fr – Pièce 10).

En conséquence, il ressort clairement de ces éléments que l'objectif de la Défenderesse est de chercher à profiter de la renommée de MAAF Assurances en créant une confusion dans l'esprit du consommateur afin de légitimer les prestations fournies via son site internet.

Au surplus, la mauvaise foi de la Défenderesse transparait également au travers de sa réponse à la mise en demeure envoyée par la Requérante : dans son email du 4 juillet 2013, la Défenderesse a subordonné le transfert du nom de domaine litigieux au paiement d'une somme d'argent significative et non justifiée, résultant en l'achat/revente du nom de domaine avec une marge substantielle [Pièce 8].

Il apparait en conséquence que la réservation du nom de domaine <maaf-avantages.fr> contrevient aux dispositions de l'article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques. Il porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur ses marques et son nom de domaine précités, la Défenderesse ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'agissant manifestement pas de bonne foi.

C'est pourquoi, la Requérante demande le transfert, à son profit du nom de domaine <maaf-avantages.fr>.

La Requérante indique, enfin, que le nom de domaine <maaf-avantages.fr> ne fait l'objet, à sa connaissance, d'aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 3 septembre 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a pas fourni de pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :  
**[Citation complète de l'argumentation]**

« Bonjour, En réponse à votre courrier du 14 aout 2013 concernant l'acquisition des noms de domaines .fr : www.maaf-avantages.fr je vous informe accepter de céder à la société MAAF Assurances ce nom de domaine malgré la somme que j'ai investie dans la création d'un site internet, ainsi que l'achat de serveur SMTP à savoir 3200 €. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que lors de l'achat de ces domaines, ces derniers étaient libres après consultation téléphonique auprès du service commerciale AMEN qui m'ont encourager à acheter ces derniers. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Bien cordialement Brahim D. »

## **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 présent Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

### **i. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <maaf-avantages.fr> est identique à la marque française « MAAF Avantages » enregistrée par le Requérant le 7 mai 2010 sous le numéro 10 3 736 412.

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

### **ii. L'accord du Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse par courriel à l'Afnic le 3 septembre 2013.  
La date d'échéance de la réponse Titulaire étant le 4 septembre 2013, le Collège a décidé de considérer sa réponse comme recevable.

Le Collège a constaté que le Titulaire déclare « je vous informe accepter de céder à la société MAAF Assurances ce nom de domaine malgré la somme que j'ai investie dans la création d'un site internet, ainsi que l'achat de serveur SMTP à savoir 3200 € ».

Le Collège a donc considéré que le Titulaire a donné son accord pour la transmission du nom de domaine au Requérant.

## **V. Décision**

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <maaf-avantages.fr> au Requérent.

## **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 16 septembre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD