



DÉCISION DE L'AFNIC

globalenglish.fr

Demande n° FR-2012-00199

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GlobalEnglish Corporation

Le Titulaire du nom de domaine : M. Ly B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : globalenglish.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 octobre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 15 octobre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 15 octobre 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 21 septembre 2012 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 5 octobre 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 14 octobre 2012.

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 29 octobre 2012.

I. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <globalenglish.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir de la société GlobalEnglish Corporation au cabinet Feltesse Warusfel, Pasquier et Associés pour présenter la demande Syreli ;
- Page d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <globalenglish.fr> qui présente la société GLOBALENGLISH ;
- Notice complète de la marque communautaire « GLOBALENGLISH » visant la France déposée le 30 mars 1998 sous le numéro 790923 par la société GlobalEnglish Corporation et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « GlobalEnglish » visant la France déposée le 8 juillet 1999 sous le numéro 1234566 par la société GlobalEnglish Corporation et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « GLOBALENGLISH » déposée le 19 mai 2000 sous le numéro 3029103 par la société GlobalEnglish Corporation et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « GlobalEnglish » visant la France déposée le 21 novembre 2000 sous le numéro 1983097 par la société GlobalEnglish Corporation et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « GLOBALENGLISH » déposée le 23 novembre 2000 sous le numéro 3066227 par la société GlobalEnglish Corporation et dûment renouvelée ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <globalenglish.com> enregistré le 6 décembre 1997 par la société GlobalEnglish Corporation ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <globalenglish.org> enregistré le 22 mai 1999 par la société GlobalEnglish Corporation ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <globalenglish.biz> enregistré le 12 septembre 2004 par la société GlobalEnglish Corporation ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <globalenglish.net> enregistré le 22 mai 1999 par la société GlobalEnglish Corporation ;
- Pages d'écran du site web du Requérant www.globalenglish.com ;
- Décision PREDEC de l'Afnic du 6 décembre 2010 concernant le nom de domaine <globalenglish.fr> ;

- Copie de la décision PREDEC de l'AFNIC n°FR00209 du 6 décembre 2010 concernant le nom de domaine <globalenglish.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur, nous intervenons pour le compte de la société américaine GlobalEnglish Corporation, située en Californie, Etats-Unis d'Amérique, qui nous a mandatés pour ce faire (cf. pouvoir joint).

Notre cliente s'est aperçue que le nom de domaine "globalenglish.fr" avait été réservé le 15 octobre 2007 (et renouvelé) par Monsieur ou Madame Ly B. demeurant [...] et dont les coordonnées nous ont été transmises par votre service suite à une demande de levée d'anonymat. Ce nom de domaine permet d'accéder à un site internet proposant des services de formation en langues (cf. extraits du site internet relatif au domaine contesté).

Or, la société américaine détient des droits antérieurs identiques sur le signe « globalenglish » ayant effet en France, puisqu'elle est titulaire de 5 marques GLOBALENGLISH (dont copies ci-jointes), toutes déposées antérieurement à la date de réservation du nom de domaine litigieux :

- Marque communautaire GLOBALENGLISH n° 790923 déposée le 30 mars 1998, renouvelée en 2008 en classe 41 pour désigner des services d'« enseignement par Internet, y compris formation en langues, randonnées et excursions en ligne, compris dans la classe internationale 41 » ; marque renouvelée ;
- Marque communautaire n°1234566 déposée le 8 juillet 1999, renouvelée en 2009, pour désigner des « services éducatifs offerts sur Internet, à savoir formation en langues, randonnées virtuelles et excursions virtuelles, toutes offertes sur Internet » ;
- Marque française GLOBALENGLISH n°3029103 déposée le 19 mai 2000 en classes 38 et 41 pour désigner « des services éducatifs rendus via internet, à savoir apprentissage des langues, voyages dans un univers virtuel et excursions virtuelles » ; marque renouvelée ;
- Marque communautaire n°1983097 déposée le 21 novembre 2000 en classes 9, 16, 25 et 41 pour désigner notamment des « services d'éducation (...);organisation et conduite de cours, séminaires, ateliers, expositions et leçons d'éducation, d'instruction et de formation ; (...) services d'informations, d'assistance et de conseils dans tous les domaines précités y compris les services fournis en ligne ou sur l'internet ou des extranets » ;
- Marque française n°3066227 déposée le 23 novembre 2000 en classe 41 pour désigner des « services d'éducation offerts sur un réseau global de communication, incluant une formation en langues, des voyages et des excursions virtuels » dont le renouvellement est en cours.

De plus, le titulaire de ces marques est une société portant la même appellation « globalenglish » et qui exerce son activité précisément pour des services visés dans les libellés des marques antérieures (cf. extrait de son site internet en anglais).

Elle est également réservataire de plusieurs autres noms de domaine dont l'enregistrement est antérieur à celui du .fr dont notamment « globalenglish.com », « globalenglish.org », « globalenglish.biz », « globalenglish.net » (cf. fiches whois).

Le nom de domaine contesté « globalenglish.fr » est exploité pour un site précisément relatif à des services de formation.

Au vu de ces éléments, notre cliente a engagé une procédure de résolution des cas de violations manifestes du décret du 6 février 2007.

De manière très surprenante, alors que le nom de domaine "globalenglish.fr" reprend à l'identique les marques de la société GlobalEnglish Corporation et renvoie vers un site qui propose des services identiques (ou à tout le moins similaires) à ceux désignés dans les libellés des marques, la décision rendue le 6 décembre 2010 rejette la demande de transmission du nom de domaine litigieux en considérant qu'il subsistait un « doute sur l'intérêt légitime » du Titulaire à se l'approprier (cf. copie de la décision ci-jointe). Par la présente, la société GlobalEnglish Corporation est bien fondée à solliciter, par le biais de la nouvelle procédure de résolution des litiges (SYRELI), la transmission du nom de domaine « globalenglish.fr » pour les raisons suivantes :

Tout d'abord, il convient de rappeler que le titulaire (Monsieur ou Madame Ly B.) ne détient aucun droit de propriété intellectuelle pouvant justifier de la réservation du nom de domaine

contesté. Le titulaire du nom de domaine contesté (Monsieur ou Madame Ly B.) ne dispose pas non plus d'une dénomination sociale relative à ce nom de domaine.

Au contraire, la société GlobalEnglish Corporation dispose de plusieurs droits antérieurs sur le terme « globalenglish » à savoir : dénomination sociale, marques françaises et communautaires, noms de domaine.

En outre, il est nécessaire de rappeler que le nom de domaine contesté « globalenglish.fr » doit être comparé avec tous les droits antérieurs de notre cliente et non simplement avec sa dénomination sociale.

Or, le libellé des marques susvisées appartenant à notre cliente vise précisément la formation en langue ce qui correspond exactement aux services proposés par le site www.globalenglish.fr « formation de la langue anglaise en entreprise ».

Ensuite, les services proposés par notre cliente par le biais de son site internet correspondent bien aux libellés de ses marques à savoir de la formation relative à la langue anglaise, ce qui est identique (et à tout le moins similaire) aux services proposés par le site « www.globalenglish.fr ».

Aussi, les personnes visées par les services de GobalEnglish Corporation offerts sous ses marques et ceux offerts via le site « globalenglish.fr » sont dans les deux cas notamment des entreprises, ce qui accentue le risque de confusion sur l'origine des services proposés.

Enfin, bien que la société américaine GobalEnglish Corporation soit localisée aux Etats-Unis, les services proposés sur son site et sous ses marques visent le monde entier et notamment la France.

A ce titre, le site de la société américaine GobalEnglish Corporation, www.corp.globalenglish.com permettant d'accéder à la formation en ligne, est un site accessible à des utilisateurs français (extraits du site internet ci-joint).

Plusieurs entités françaises ont eu recours, depuis plusieurs années déjà, aux services de la société GlobalEnglish Corporation.

Voici des exemples, extraits des communiqués de presse accessibles sur le site www.globalenglish.com :

En 2000, la célèbre école de commerce française HEC a choisi cette formation en ligne pour ses étudiants et son personnel administratif (extraits du site internet ci-joint).

http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/367

Quelques extraits de ce communiqué en anglais sont traduits ci-dessous :

« San Francisco, Californie, le 4 décembre 2000 : GlobalEnglish Corporation a annoncé aujourd'hui que HEC Paris a choisi GlobalEnglishTM, comme fournisseur de services de formation en ligne pour la langue anglaise. HEC Paris, la plus éminente école de commerce française, offrira à ses étudiants et à son équipe administrative le service GlobalEnglish pour les aider à apprendre l'anglais ou améliorer les compétences linguistiques existantes. HEC Paris est la première des écoles de commerce française à offrir un tel programme en ligne de formation linguistique. (...) A la fin de cette année, plus de 2.000 étudiants d'HEC et son personnel auront accès au service GlobalEnglish.com via les PC des bureaux et des machines des laboratoires de langue. »

En 2001, le cabinet d'avocats Ernst & Young a sélectionné le service GlobalEnglishTM Corporate Learning pour aider les membres de ses équipes juridiques et administratives - dans toute la France - pour améliorer leurs compétences linguistiques en anglais. http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/373

En mai 2006, la célèbre agence de presse Reuters PLC, après avoir signé son premier contrat avec GlobalEnglish en France en 2004, et après une première année satisfaisante, a décidé d'étendre l'accès à ces services à tous ses employés. Le contrat a été renouvelé en 2006. http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/405

En juillet 2006, la société d'avocats internationale LOWELLS, a lancé son service de formation linguistique en anglais en ligne, et a choisi GlobalEnglish Corporation. Les bureaux en France étaient concernés.

http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/407

En 2007, la société GlobalEnglish Corporation était présente au salon « California Tech Showcase 2007 » (CTS 2007), qui s'est tenu les 28 et 29 juin 2007 à l'hôtel L'Hermitage à la Baule.

http://www.globalenglish.com/whoweare/newsroom/press_releases/414

Ceci démontre bien que l'activité de la société GlobalEnglish Corporation ne se limite pas aux Etats-Unis et que cette formation est connue en France. Cela démontre également que les services de la société GlobalEnglish Corporation sont bien utilisés par les professionnels.

Au vu de ces éléments, le titulaire actuel n'était pas de bonne foi lorsqu'il a réservé le nom de domaine « globalenglish.fr ».

Compte tenu de l'identité des signes en présence et de l'identité (ou à tout le moins la similarité) entre les services proposés sous les marques antérieures détenues par la requérante et le nom de domaine « globalenglish.com » d'une part, et les services offerts sur le site exploité sous le nom de domaine contesté « globalenglish.fr » d'autre part, la réservation du nom de domaine "globalenglish.fr" porte manifestement atteinte aux droits antérieurs dont la société GlobalEnglish Corporation dispose notamment sur ses marques, en créant inévitablement un risque de confusion dans l'esprit du public, sur l'origine des services proposés.

Aussi, en procédant à l'enregistrement du nom de domaine contesté, le titulaire ne poursuivait aucune fin légitime mais - au contraire - a cherché à empêcher la société GlobalEnglish Corporation de réserver puis d'exploiter le nom de domaine "globalenglish.fr" auquel elle pouvait légitimement prétendre (puisque certains de ses clients sont français), du fait de la détention de marques antérieures françaises et communautaires pouvant servir de fondement à la réservation d'un nom de domaine en fr.

La société GlobalEnglish Corporation est ainsi particulièrement gênée dans le développement normal de son activité en France. L'exploitation du nom de domaine litigieux pour les mêmes services (ou à tout le moins des services similaires) que ceux des marques existantes, induit, pour notre cliente, un préjudice commercial, notamment en terme de perte potentielle de clientèle, les internautes pouvant croire se connecter au site « original » de GlobalEnglish et se connectant à la place du site globalenglish.fr, pour obtenir des services de formation dans la langue anglaise.

Au vu de tout ce qui précède, il est demandé à l'AFNIC, dans le cadre de la procédure de résolution des litiges (SYRELI), de bien vouloir ordonner la transmission du nom de domaine "globalenglish.fr" au profit de la société américaine GlobalEnglish Corporation.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

i. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 14 octobre 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie de la décision PREDEC n°FR00209 <globalenglish.fr> rendue par l'AFNIC le 16 décembre 2010 ;
- Copie de situation au répertoire SIRENE de la société B. NGOC-LY immatriculée le 1^{er} janvier 2008 sous le numéro 502 096 696 dont l'enseigne est « GLOBAL ENGLISH ».

Dans sa demande, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

Madame, Monsieur,

Dans sa requête, le cabinet FWPA mandaté par la société multi-nationale GlobalEnglish Corporation affirme que, je cite, "Le titulaire du nom de domaine contesté (Monsieur ou Madame Ly B.) ne dispose pas non plus d'une dénomination sociale relative à ce nom de domaine". Or je suis en statut d'entrepreneur individuel depuis le 01 janvier 2008, étant titulaire de la dénomination sociale GLOBAL ENGLISH relative donc au nom de domaine que je possède comme le prouve le document de situation au répertoire SIRENE de l'INSEE ci-joint.

En effet, ma société propose des formations en langue anglaise pour les entreprises de la région parisienne uniquement avec des sessions d'apprentissage en face à face. En aucun cas, je ne propose les mêmes services de sessions d'e-learning comme c'est le cas pour la société GlobalEnglish Corporation (extrait du site www.globalenglish.com: "Cloud-based software for

the development and support of Business English in global companies") et ce à l'échelle mondiale (cf. la page: http://now.eloqua.com/Eloqualmages/clients/GlobalEnglishCorporation/%7B833f0066-77b4-4f0b-a29d-f90cecea0748%7D_Business_English_Index_Infographic.jpg).

De ce fait, mon site internet est exclusivement en français et que le mode de financement des formations proposées se base sur le Droit Individuel à la Formation (DIF) ou sur le Congé Individuel de formation (CIF). A contrario, les offres de la société GlobalEnglish Corporation ne sont proposées qu'en anglais (ou chinois) sur leur site internet et les tarifs sont annoncés en dollars US (cf. la page http://www.globalenglish.com/howtobuy/pricing/for_businesses).

Qui plus est, je rappelle que le code NAF de la marque française GLOBALENGLISH n°3029103 déposée par le requérant désignant « des services éducatifs rendus via internet, à savoir apprentissage des langues, voyages dans un univers virtuel et excursions virtuelles » et celui de ma société code NAF 8559A « formation professionnelle aux adultes en entreprise » sont totalement différents.

Par conséquent, suite aux arguments mentionnés ci-dessus (taille de société, services proposés, région géographique impactée, mode de financement, code NAF), il est évident que le public visé par nos services respectifs n'est pas le même comme le laisse sous-entendre le requérant, je cite: "La société GlobalEnglish Corporation est ainsi particulièrement gênée dans le développement normal de son activité en France".

Par ailleurs, François Bourachot "Global Account Manager" chez GlobalEnglish Corporation France a été interviewé le 21 novembre 2011 par le site www.e-learning-infos.com que vous retrouverez à l'adresse suivante: http://www.e-learning-infos.com/info_article/m/1178/global-english-veut-se-faire-une-place-sur-le-marche-francais%E2%80%A6.html. A la question "Quelle sont les spécificités de GlobalEnglish ?" il a répondu, je cite: "GlobalEnglish n'est pas un institut de formation dans le secteur de la formation linguistique mais une société qui développe une solution SaaS, à la fois Web et mobile, permettant aux collaborateurs des grands groupes de mieux communiquer, collaborer et travailler dans un environnement globalisé."

Le cabinet FWPA mandaté par la société GlobalEnglish Corporation déclare également dans son argumentaire que, je cite, "Au vu de ces éléments, le titulaire actuel n'était pas de bonne foi lorsqu'il a réservé le nom de domaine « globalenglish.fr »". Or selon la notion de mauvaise foi décrite par l'article R. 20-44-43 du décret du 1er août 2011, je n'estime en rien :

- Avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du domaine "globalenglish.fr" 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;
- Avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du domaine "globalenglish.fr" 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 ;
- Avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du domaine "globalenglish.fr" 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 »

Ainsi, comme déjà mentionné lors de la réponse faite en 2010 (lors de la première procédure initiée par Globalenglish Corporation), ma démarche d'obtention du domaine "globalenglish.fr" s'était basée sur la bonne foi et ne visait en aucun cas à nuire aux activités de GlobalEnglish Corporation. C'est la raison pour laquelle l'AFNIC avait rejeté la demande de transmission du nom de domaine litigieux le 6 décembre 2010: "Compte tenu de ce qui précède, la Collège a considéré que la violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du Décret n'était pas établie" (cf. décision ci-jointe).

Pour finir, je rappelle qu'une cessation de mon domaine engendrerait pour moi, entreprise individuelle, des frais liés à l'achat d'un nouveau nom de domaine, une reproduction de mes plaquettes commerciales, de mes prospectus ainsi que de mes cartes de visite. »

III. 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,

Le Collège a évalué :

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 <globalenglish.fr> est identique :

- aux marques détenues par le Requérant, la société GlobalEnglish Corporation et notamment :

- La marque communautaire « GLOBALENGLISH » visant la France déposée le 30 mars 1998 sous le numéro 790923 et dûment renouvelée ;
- La marque communautaire « GlobalEnglish » visant la France déposée le 8 juillet 1999 sous le numéro 1234566 et dûment renouvelée ;
- La marque française « GLOBALENGLISH » déposée le 19 mai 2000 sous le numéro 3029103 dûment renouvelée ;
- La marque communautaire « GlobalEnglish » visant la France déposée le 21 novembre 2000 sous le numéro 1983097 et dûment renouvelée ;
- La marque française « GLOBALENGLISH » déposée le 23 novembre 2000 sous le numéro 3066227 et dûment renouvelée .

- aux noms de domaine détenus par le Requérant, la société GlobalEnglish Corporation et notamment :

- le nom de domaine <globalenglish.com> enregistré le 6 décembre 1997 ;
- le nom de domaine <globalenglish.org> enregistré le 22 mai 1999 ;
- le nom de domaine <globalenglish.biz> enregistré le 12 septembre 2004 ;
- le nom de domaine <globalenglish.net> enregistré le 22 mai 1999 .

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

Cependant, le Collège a noté que le Requérant, la société GlobalEnglish Corporation est immatriculée aux Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société GlobalEnglish Corporation ait un intérêt à agir, la société ne peut bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

IV. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <globalenglish.fr> au profit du Requérant est inapplicable et rejette donc sa demande.

V. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (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 29 octobre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

