



DÉCISION DE L'AFNIC

masterpass.fr

Demande n° FR-2013-00542

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Le Titulaire du nom de domaine : M. Mario A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : masterpass.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 décembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 19 décembre 2014

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 décembre 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 2 janvier 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 3 février 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <masterpass.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 :

- Certificate from the Secretary of State of Delaware du 30 mai 2006, en anglais traduit en français, relatif à l'enregistrement de la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED dans l'état du Delaware aux Etats Unis d'Amérique le 3 novembre 1966 ;
- Attestation du 10 décembre 2013 de production d'une copie conforme du certificat d'enregistrement de sa société et de déclaration que la société MASTERCARD France SAS est filiale du Requérant ;
- Extrait Kbis du 29 décembre 2013 de la société MASTERCARD FRANCE immatriculée le 21 décembre 2007 sous le numéro 501 573 158 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque communautaire « MASTERPASS » numéro 10144277, en vigueur en France, enregistrée le 22 juillet 2011 par le Requérant pour les classes 9, 16, 36, 38, 41 et 42 ;
- Extrait du 30 décembre 2013 de la base Whois du nom de domaine <masterpass.fr> enregistré sous diffusion restreinte par le Titulaire le 19 décembre 2012 ;
- Extrait du 4 décembre 2013 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - o <masterpass.cn> le 19 décembre 2012 ;
 - o <masterpass.com> le 30 avril 2001 ;
- Résultat obtenu le 4 décembre 2013 dans la base INPI après des recherches de marques en vigueur en France sur une requête à partir des prénom et nom du Titulaire ;
- Pages des sites web <http://www.masterpass.com> en anglais et <http://www.mastercard.ca> en français le 4 décembre 2013 présentant le service « MASTERPASS » du Requérant ;
- Articles de presse publiés les 26 novembre et 28 novembre 2013 :
 - o « MasterCard et Ogone déploie MasterPass » sur le site web <http://www.o1net.com> ;
 - o « MasterCard et Ogone déploient MasterPass, le futur du paiement en ligne » sur le site <http://www.digimedia.be> ;
- Page d'accueil du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <masterpass.fr> le 30 décembre 2013 ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 14 octobre 2013 envoyé à l'Afnic et réponse de cette dernière datée du 17 octobre 2017 ;

- Courrier de mise en demeure, adressé au Titulaire le 23 octobre 2013, de transférer au Requérant les noms de domaine <masterpass.info>, <masterpass.co> et <masterpass.fr> ;
- Courriel de réponse du Titulaire le 29 octobre 2013 refusant le transfert des noms de domaine <masterpass.info>, <masterpass.co> et <masterpass.fr> correspondant à son projet « POLARIS », logiciel multimodal d'identification biométrique dénommé « Masterpass »;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o N°FR-2012-00119 concernant <yahoomag.fr> du 27 juillet 2012 ;
 - o N°FR-2012-00309 concernant <vitacoco.fr> du 18 mars 2013 ;
 - o N°FR-2012-00060 concernant <wwwcaf.fr> du 21 mai 2012 ;
 - o N°FR-2012-00055 concernant <sonos.fr> du 30 avril 2012 ;
 - o N°FR-2012-00106 concernant <brasilhair.fr> du 10 juillet 2012 ;
 - o N°FR-2012-00031 concernant <paris-eiffel-tour.fr> du 19 mars 2012 ;
 - o N°FR-2012-00044 concernant <ibanque.fr> du 2 avril 2012 ;
 - o N°FR-2012-00168 concernant <arena-bercy.fr> du 24 septembre 2012.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1 - Intérêt à agir

La requérante, la société américaine MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, titulaire de la marque "MASTERPASS" No 10144277, dispose d'une filiale sur le territoire français, la société MASTERCARD FRANCE dont le siège est situé 112 avenue de Kléber, 75016 Paris (annexe 1).

La requérante demande par conséquent le transfert du nom de domaine « masterpass.fr » à sa filiale, habilitée à demander l'enregistrement d'un nom de domaine « .fr », conformément à l'article L45-3 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 5.1 de la Charte de nommage de l'Association française de nommage internet en coopération (AFNIC). Le transfert du nom de domaine à une filiale située sur le territoire de l'Union européenne a d'ailleurs été précédemment accepté par le collège (annexe 10: Décisions de l'AFNIC No FR-2012-00119 et FR-2012-00309).

Le transfert est demandé pour le nom de domaine masterpass.fr, à ce jour actif, comme l'indique le site internet de l'AFNIC (annexe 2).

II - Motifs de la demande

La présente demande est fondée sur les motifs suivants :

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED est l'un des principaux opérateurs dans le monde intervenant dans les secteurs financiers, bancaires, monétaires. MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED est une société internationale technologique dans l'industrie des paiements. Elle exploite le réseau de paiement le plus rapide au monde et tisse des liens entre consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays.

Les produits et services MasterCard favorisent les activités commerciales au quotidien - telles que le shopping, les voyages, la gestion d'une entreprise et de ses finances - de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.

La marque « MASTERPASS » est largement utilisée dans le monde par le Requérant pour désigner des produits et services liés à des moyens de paiement, avec ou sans contact - voir l'Annexe 6 de la plainte.

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED est titulaire et propriétaire de nombreuses marques « MASTERPASS ».
(voir les Annexes 3 et 6)

La marque "MASTERPASS" est protégée dans les pays de l'Union Européenne et en particulier en France depuis le 22 juillet 2011 pour de nombreux produits et services liés à l'activité de la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.
(voir les annexes 3 et 6)

Les produits et services "MASTERPASS" sont proposés au public par MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED dans le monde entier et en particulier sur le territoire de l'Union Européenne. La marque « MASTERPASS » est une marque renommée en relation avec les produits et activités du Requéran.

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéran a des droits

L'article L 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques dispose que « dans le respect des principes rappelés à l'article 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 ».

En l'espèce, le nom de domaine <masterpass.fr> est constitué du signe « MASTERPASS » juxtaposé à l'extension « .fr ».

Le Requéran est titulaire de la marque « MASTERPASS » enregistrée sur le territoire de l'Union Européenne, en France et dans de très nombreux autres pays, et notamment de la marque suivante (Annexe 3):

- La marque communautaire « MASTERPASS » N° 10144277, en date du 22 juillet 2011 et désignant des produits et service en classes internationales 9 ; 16 ; 36 ; 38 ; 41 ; 42;

Il doit par ailleurs être signalé que le Requéran a enregistré de nombreux noms de domaine « masterpass » comme par exemple :

Nom de domaine	Extension	Pays	Date de réservation
masterpass.cn	cn	CHINA	19-Dec-12
masterpass.com	com	gTLD	30-Apr-01

Un extrait de l'état de noms de domaine « masterpass » au nom du Requéran ainsi que la copie des fichiers Whois y relatives sont joints en Annexe 4.

Les marques, noms de domaine « MASTERPASS » ci-dessus sont protégés et utilisés par le Requéran pour de nombreux produits et 1 ou services liés à ses activités financières, bancaires, monétaires... (Annexe 6).

Le nom de domaine contesté reproduit intégralement la marque et les noms de domaine « MASTERPASS » du Requéran auquel est juxtaposé l'extension « .fr » dépourvue de tout caractère distinctif.

L'adjonction de l'extension « .fr », dépourvue de tout caractère distinctif n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du public dans la mesure où l'élément « masterpass » est placé en position d'attaque dans le nom de domaine litigieux (i) et où l'extension « .fr » est nécessaire pour l'enregistrement du nom de domaine en lui-même (ii).

L'élément verbal « masterpass » du nom de domaine <masterpass.fr> constitue l'élément distinctif et dominant de ce dernier et conserve son caractère distinctif et attractif.

L'identité entre la marque et les noms de domaine antérieurs « MASTERPASS » et l'élément d'attaque « MASTERPASS » du nom de domaine <masterpass.fr> et par conséquent l'imitation de la marque « MASTERPASS » est démontrée et n'est pas sérieusement contestable. Il existe ainsi un risque manifeste de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine contesté et la marque et les noms de domaine antérieurs «MASTERPASS ».

La marque de la Requérante « MASTERPASS » est de plus une marque renommée en France et sur le territoire de l'Union européenne du fait de son usage. Or, en l'espèce, le nom de domaine litigieux reproduit l'intégralité de la marque du Requérant, ce qui ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour l'internaute d'attention moyenne.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

A la suite d'une demande de divulgation de données personnelles auprès de l'AFNIC, le Requérant a obtenu l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux (Annexe 13).

A la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur le signe « MASTERPASS », ni n'a obtenu une quelconque autorisation pour l'exploiter à titre de nom de domaine.

Il ressort, en particulier, des recherches effectuées sur bases de données des marques tenue par l'Institut National de la Propriété Industrielle- INPI -que le Défendeur n'a aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur le signe « MASTERPASS », ni n'a obtenu une quelconque autorisation pour l'exploiter à titre de nom de domaine (Annexe 5).

En outre, la page d'accueil du site internet (unique page) liée au nom de domaine <masterpass.fr> constitue exclusivement en un message informatif indiquant que « ce nom de domaine vient d'être enregistré pour l'un de nos clients » et comportant divers liens vers des solutions d'hébergement et propositions commerciales du Registrar. L'absence de tout contenu propre à un site web lié au nom de domaine confirme l'absence d'intérêt légitime du défendeur s'attachant au nom de domaine (Annexe 9).

Le requérant a adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2013 demandant le transfert du nom de domaine <masterpass.fr> à son profit. Le défendeur a rejeté la demande de transfert par courrier électronique du 29 octobre 2013 en reconnaissant au passage ne pas être « propriétaire » du nom de domaine, tout en proposant au Requérant « une approche globale avec le Groupe MasterCard ». (Annexes 7 et 8)

De plus, le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine en question, et n'a pas de relations commerciales avec le Requérant.

Le Défendeur ne peut ainsi justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux, comme il l'a du reste reconnu dans son courrier électronique du 29 octobre 2013 au conseil du Requérant. (Annexe 8)

Le Requérant n'est pas lié au Défendeur et n'a concédé aucun droit de licence, d'utilisation ou autre de ses marques ou de ses noms de domaine au Défendeur et ne l'a aucunement autorisé à réserver le nom de domaine <masterpass.fr>.

Les faits ci-dessus exposés montrent que le nom de domaine <masterpass.fr> a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière

l'enregistrement de ce nom de domaine au propriétaire de la marque de produits ou de services du Requéran, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur du nom de domaine peut avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine.

Le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le Requéran de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine sous l'extension « .fr ». Le nom de domaine a ainsi été enregistré essentiellement en vue de le vendre au Requéran et/ou de perturber les opérations commerciales de ce dernier.

C. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

La marque « MASTERPASS » du Requéran étant renommée à la date de réservation du nom de domaine litigieux, il n'est pas possible de considérer que le Défendeur n'avait pas connaissance des droits du Requéran lors de l'enregistrement du nom de domaine.

Le requéran a, comme indiqué ci-dessus, adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2013 demandant le transfert du nom de domaine <masterpass.fr> à son profit. Le Défendeur a rejeté la demande de transfert tout en proposant au Requéran « une approche globale avec le Groupe MasterCard ». (Annexes 7 et 8)

Il est ainsi évident qu'au moment de l'enregistrement, le Défendeur a choisi ce signe afin de créer une confusion avec la marque du Requéran et de détourner la clientèle vers son propre site. De nombreuses décisions ont à cet égard d'ores et déjà considéré que la réservation d'un nom de domaine contenant une marque - ou une dénomination sociale - notoire ou renommée caractérise un indice de la mauvaise foi du Défendeur. (Décisions No FR-2012-00031, No FR-2012-00060, No FR-2012-00055, No FR-2012-00106- annexe 11).

Ceci démontre donc que le Défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine dans l'intention de tirer profit et détourner la renommée de la marque « MASTERPASS » et des produits et activités du Requéran, d'autant plus qu'il a rejeté la demande de transfert que lui a adressé le conseil du Requéran pour lui proposer « une approche globale avec le Groupe MasterCard ». (Annexes 7 et 8)

Ces éléments caractérisent et prouvent sa mauvaise foi.

En réservant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque et les noms de domaine du Requéran en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation dudit site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Les différents éléments susmentionnés constituent donc un faisceau d'indices démontrant que le nom de domaine < masterpass.fr > ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques. Le Collège a d'ailleurs précédemment jugé que la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine peut être établie par faisceau d'indices (décisions no FR-2012-00168 et no FR-2010-00044- annexe 12).

Ce faisant, les éléments ci-dessous montrent indubitablement que l'enregistrement du nom de domaine <masterpass.fr> a été effectué de mauvaise foi:

- la marque « MASTERPASS » est renommée ;
- le Défendeur a agi en parfaite connaissance des droits du Requéran;
- le Défendeur n'est pas en mesure de faire un usage loyal et légitime du nom de domaine litigieux. »

Le Requéran 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 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <masterpass.fr> était identique :

- À la marque communautaire « MASTERPASS » en vigueur en France n° 10144277 enregistrée le 22 juillet 2011 par le Requéant ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant :
 - <masterpass.cn> le 19 décembre 2012 ;
 - <masterpass.com> le 30 avril 2001.

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

ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED est immatriculée sous les lois de l'état du Delaware aux Etats Unis d'Amérique et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <masterpass.fr> ;
- Le Requéant demande la transmission du nom de domaine <masterpass.fr> au bénéfice de sa filiale française, la société MASTERCARD France SAS avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <masterpass.fr> est identique à la marque communautaire antérieure « MASTERPASS », en vigueur en France, enregistrée par le Requéant sous le numéro 10144277 le 22 juillet 2011.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Au regard des pièces fournies par le Requéant, le Collège a constaté que :

- Le Requéant indique n'être pas lié au Titulaire, ne lui avoir concédé aucun droit de licence, d'utilisation ou autre de ses marques ou de ses noms de domaine et ne l'avoir aucunement autorisé à réserver le nom de domaine <masterpass.fr> ;
- Le Titulaire indique au Requéant :
 - avoir enregistré le nom de domaine <masterpass.fr> dans le cadre du développement de son projet « POLARIS », logiciel multimodal d'identification biométrique dénommé « Masterpass » ;
 - ne pas être titulaire d'une marque « MASTERPASS » mais que le développement de son projet « POLARIS » ainsi que « le dépôt de brevets France et Europe » sont antérieurs à sa marque ;Pendant aucun élément n'est apporté au dossier pour étayer ses affirmations.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED est titulaire de la marque communautaire « MASTERPASS », en vigueur en France, numéro 003230785 enregistrée le 22 juillet 2011 pour les classes 9, 16, 36, 38, 41 et 42 ;
- Le nom de domaine <masterpass.fr> reprend intégralement la marque « MASTERPASS » pour désigner selon le Titulaire un logiciel multimodal d'identification biométrique ce qui correspond à des produits et services similaires protégés par la marque du Requéant et notamment les produits et services suivants : « Matériel informatique et logiciels d'authentification de cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement ; Services d'authentification de titulaires et commerçants pour paiements électroniques; Transmission électrique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet. » ;
- En développant un logiciel aux fonctionnalités similaires aux services couverts par la marque du Requéant, le Titulaire ne pouvait pas ignorer la valeur du nom de domaine <masterpass.fr> ;
- D'après le courriel adressé par le Titulaire au Requéant, fourni par le Requéant, le Titulaire renvoie par ses propos vers un extrait de dossier démontrant l'antécedence de son projet « POLARIS » vis-à-vis de la marque du Requéant, projet présenté au concours Lépine en Septembre 2012 à la foire Européenne de Strasbourg ; cependant ces éléments ne figurent pas dans les pièces produites par le Requéant et le Titulaire n'a pas fourni de réponse à la demande SYRELI ;
- Le Titulaire du nom de domaine <masterpass.fr> est également titulaire des noms de domaine <masterpass.info>, <masterpass.co> ;
- La page d'accueil du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <masterpass.fr> le 30 décembre 2013 est une page d'attente du bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine ;
- Le Titulaire indique au Requéant « nous sommes ouverts à une approche globale avec le groupe MASTERCARD ».

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <masterpass.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant, la société MASTERCARD

INTERNATIONAL INCORPORATED, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <masterpass.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <masterpass.fr> au profit de la filiale française du Requéant, la société MASTERCARD France SAS.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 3 février 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

