



## DÉCISION DE L'AFNIC

**matmut-france.fr**

**Demande n° FR-2021-02277**

### **I. Informations générales**

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

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

Le Titulaire du nom de domaine : Madame G.

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

Nom de domaine objet du litige : matmut-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 janvier 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 janvier 2022

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 5 février 2021 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 1<sup>er</sup> 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 9 mars 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 mars 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <matmut-france.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 les pièces suivantes :

- Procuration avec son annexe donnée par le Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Situation au répertoire SIRENE du 20 janvier 2021 relative au Requérant, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ayant pour sigle « MATMUT », société d'assurance à forme mutuelle inscrite sous le numéro 775 701 477, en activité depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1969 pour des activités d'assurances ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « MATMUT » numéro 3156098 enregistrée le 6 mai 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 36, 37, 42 et 44 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « MATMUT » numéro 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du 20 janvier 2021 du nom de domaine <matmut.fr> enregistré le 24 juin 1997 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du 20 janvier 2021 du nom de domaine <matmut-france.fr> enregistré le 18 janvier 2021 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écrans de la page « Les chiffres clés au 31/12/2019 » extraite du site web <https://www.matmut.fr> ;
- Capture d'écran du 20 janvier 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <matmut-france.fr> indiquant « *Ce site est inaccessible* » ;
- Capture d'écran du 20 janvier 2021 des résultats obtenus après une requête DNS Query sur le nom de domaine <matmut-france.fr> ;
- Premiers résultats obtenus le 20 janvier 2021 après une recherche sur les termes « matmut france » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic N°FR-2020-02184 concernant le nom de domaine <amundi-france.fr> rendue le 8 décembre 2020.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« La société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <matmut-france.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété

intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

#### *I. Intérêt à agir*

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <matmut-france.fr> enregistré le 18 janvier 2021 (Annexe 2).

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

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

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

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

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « MATMUT », dont <matmut.fr> enregistré depuis le 24 juin 1997 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux <matmut-france.fr> a été enregistré le 18 janvier 2021 (Annexe 2) et pointe vers une page inactive (Annexe 6). Par ailleurs, des serveurs MX sont configurés sur ce nom de domaine (Annexe 7).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <matmut-france.fr> est composé de la marque « MATMUT » dans son intégralité.

En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <matmut-france.fr>.

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

##### *A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran*

Le nom de domaine <matmut-france.fr> est similaire aux marques antérieures « MATMUT » au point de prêter à confusion (Annexe 4). En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « MATMUT » dans son intégralité. Le Requéran affirme que l'ajout du terme « France », faisant référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requéran, et d'un tiret est insuffisant pour écarter tout risque de confusion.

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

Des éléments de faits similaires d'ajout du terme « France » ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au Requéran : Décision AFNIC n° FR-2020-02184 concernant le nom de domaine <amundi-france.fr> (Annexe 8).

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

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

###### *Absence d'intérêt légitime*

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <matmut-france.fr> le 18 janvier 2021, soit de plusieurs années après l'enregistrement des marques « MATMUT » (Annexe 4) et le dépôt du nom de domaine <matmut.fr> (Annexe 5).

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « MATMUT ».

*En outre, à la connaissance du Requêteur, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6). Dès lors, le Requêteur soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.*

#### *Mauvaise foi du Titulaire*

*Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques « MATMUT » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français (Annexes 3 et 4). En outre, les termes « MATMUT FRANCE n'ont pas d'autre signification exceptée en relation avec le Requêteur (Annexe 9).*

*Par conséquent, le Requêteur confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « MATMUT » du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs.*

*Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <matmut-france.fr> pointe vers une page inactive (Annexe 6). Et d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 7), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il y existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.*

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

*Ainsi, le Requêteur sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <matmut-france.fr> à son profit.*

*[Liste des annexes] ».*

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

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

## **IV. Discussion**

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

Le Collège a évalué :

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

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <matmut-france.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requêteur :
  - La marque de l'Union européenne « MATMUT » numéro 3156098 enregistrée le 6 mai 2003 et dûment renouvelée pour les classes 36, 37, 42 et 44 ;
  - La marque française semi-figurative « MATMUT » numéro 98728962 enregistrée le 17 avril 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 42 et 45.
- Au nom de domaine <matmut.fr> enregistré le 24 juin 1997 par le Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant**

Le Collège constate que le nom de domaine <matmut-france.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « MATMUT » numéro 3156098 enregistrée le 6 mai 2003 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 36, 37, 42 et 44 car il est composé de la marque « MATMUT » reprise dans son intégralité et du terme « France » lequel fait référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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

**• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

Le Collège constate que le Requéant indique que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter ses noms de domaine ;
- N'a aucun lien d'aucune sorte avec lui.

**• Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire :**

Le Collège constate que :

- En activité depuis 1969, le Requéant, la société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste ayant pour sigle « MATMUT », est un acteur majeur sur le marché français, il assure aujourd'hui près de 4 millions de sociétaires avec plus de 7,4 millions de contrats, pour un chiffre d'affaires de 2 254 millions d'euros ; il s'appuie sur plus de 6 300 collaborateurs, 492 agences de conseil et 4 plateformes ;
- Le Requéant est titulaire de marques antérieures « MATMUT » ainsi que du nom de domaine antérieur <matmut.fr> enregistré le 24 juin 1997 ;
- Le nom de domaine <matmut-france.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requéant « MATMUT » à laquelle est ajouté le terme « France », territoire national sur lequel le Requéant est un acteur majeur dans son activité exercée sous son sigle et ses marques en vigueur en France ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <matmut-france.fr> est une page indiquant « *Ce site est inaccessible* » ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <matmut-france.fr> incluant ceux de messagerie.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <matmut-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de 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 <matmut-france.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <matmut-france.fr> au profit du Requérent, la société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT).

## 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 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

