

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

institutchinois.fr

Demande n° FR-2023-03685



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société THE JAPANESE INSTITUTE

Le Titulaire du nom de domaine : La société YOUR INSTITUTE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : institutchinois.fr.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 octobre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 octobre 2024

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 <institutchinois.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 institutchinois.fr appartient à une société « Your Institute » 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 peut consulter qu'à la date de la présente requête c'est une page d'erreur qui s'affiche.

Annexe 6 : Impression d'écran du site institutchinois.fr

Une recherche plus poussée sur internet sur la société YOUR INSTITUTE 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 YOUR INSTITUTE

IL apparaît encore que cette société dispose également d'un site internet portant le nom de domaine chineseinstitute.fr et présentant son activité d'école de langue chinoise destinés notamment aux professionnels.

Annexe 8 : Impression d'écran du site chineseinstitute.fr de la société YOUR INSTITUTE

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 <institutchinoi.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 droits de propriété 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 INSTITUT CHINOIS n°06 3 427 036 dont elle fait un usage constant notamment sur son site internet dont le nom de domaine est <institutchinoi.com>

Le nom de domaine litigieux <institutchinoi.fr> constitue l'imitation de la marque de la requérante ainsi que de son nom de domaine <institutchinoi.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 <institutchinoi.fr> et <institutchinoi.com> ne varient que par leurs extensions respectives, 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 <institutchinoi.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 <institutchinoi.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 INSTITUT CHINOIS. 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 YOUR INSTITUTE, 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 YOUR INSTITUTE 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 : Sommaton 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 INSTITU CHNOIS lui causait un préjudice.

Elle a procédé à la réservation du nom de domaine <institutchinois.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 <institutchinois.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 <institutchinois.fr>

Annexe 7 : Fiche société YOUR INSTITUTE

Annexe 8 : Impression d'écran du site <chineseinstitute.fr> de la société YOUR INSTITUTE

Annexe 9 : Sommaton 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]

« Madame, Monsieur,

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, nous souhaitons vous répondre par la présente.

Ainsi, la société Japanese Institute nous demande de leur transférer le nom de domaine <institutchinois.fr> qui appartient à la société YOUR INSTITUTE à ce jour, et ce, en raison de l'atteinte qu'il porterait à sa marque.

Your Institute, créée initialement en 2011 à Paris sous le nom de « YOUR CHINESE INSTITUTE » est un des nombreux instituts qui enseignent la langue chinoise en France pour les particuliers et les entreprises. Notre dénomination sociale a été changée récemment afin d'acter la diversification de notre institut dans d'autres langues étrangères que le chinois. Cela ne change toutefois en rien notre expertise originelle datant de 2011 sur une méthode innovante d'enseignement du chinois par l'oral.

I – L'atteinte portée aux marques de la requérante

Concernant le nom de domaine <institutchinois.fr>, l'objet de ce dossier SYRELI et de cette réponse, nous reconnaissons que l'entreprise requérante a le droit d'utiliser sa marque, et que l'utilisation par nos soins du terme "Institut Chinois", identique à la requérante, prête à confusion.

II – Absence d'intérêt légitime

Il est important pour le collège de comprendre que, toutefois, notre entreprise ne pensait vraiment pas mal agir en utilisant le nom de domaine <institutchinois.fr>.

Celui-ci était entièrement disponible au grand public lorsque nous l'avions acquis en août 2023. Il nous paraît donc étonnant que l'entreprise requérante THE JAPANESE INSTITUTE n'ait pas elle-même acquis ce nom de domaine antérieurement.

Particulièrement sachant qu'elle se prévaut d'être un acteur de longue date dans le domaine de l'enseignement du chinois en France.

La présence et l'identification sur internet est fondamentale pour toute entreprise. A ce titre, réserver les noms de domaine relatifs à un signe identitaire dans les principales extensions (.fr/.eu/.com/.net/.org/.info) ainsi que les réseaux sociaux, est une bonne pratique avant le lancement de toute communication d'une marque.

L'entreprise requérante THE JAPANESE INSTITUTE a clairement manqué de faire cela et n'avait pas réservé le nom de domaine <institutchinois.fr>. Ceci est d'autant plus étonnant que ce nom de domaine apparaît être très important à ses yeux, au point d'engager un avocat et un dossier contre notre entreprise sans même tenter de nous contacter directement pour discuter de la chose.

III – Mauvaise foi du titulaire

Nous reconnaissons notre erreur d'avoir acheté le nom de domaine <institutchinois.fr> sans vérifier si ce nom correspondait à la marque d'une entreprise concurrente. Mais nous ne sommes pas de mauvaise foi, et il est très important à nos yeux que le collège SYRELI comprenne ce point.

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 eu 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 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.

Contrairement à ce qu'avance la requérante, nous n'avons pas procédé à la réservation du nom de domaine <institutchinois.fr> pour lui porter préjudice. Le nouveau gérant à souhaité mettre en cohérence les différents logos utilisés pour chacune des langues enseignées par souci de cohérence. L'annexe 1 vous permet de voir que chaque logo commence par le terme "institut" et finit par le nom de la langue enseignée (par exemple: "institut espagnol"). C'est ainsi que tout naturellement nous avons fait la même chose pour la langue chinoise en mettant ensemble le terme "institut" et "chinois" Le site internet <institutchinois.fr> étant parfaitement disponible à l'achat, nous en avons déduit que personne en France n'utilise ce nom.

Notre entreprise n'a pas souhaité, et ne souhaite pas, porter préjudice à l'entreprise requérante THE JAPANESE INSTITUTE. Notre bonne foi se reflète d'ailleurs dans notre acceptation de la mesure demandée par la requérante.

IV – Mesures demandées

La demande de l'entreprise requérante d'utiliser le nom de domaine <institutchinois.fr> est légitime. Nous souhaitons donc donner satisfaction et lui proposer un transfert du nom de domaine institutchinois.fr. Nous pouvons mettre en place le transfert très simplement dès que le collège valide cette décision.

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: Logos utilisés par l'entreprise YOUR INSTITUTE depuis août 2023

Annexe 2: KBIS entreprise YOUR INSTITUTE

Annexe 3: carte d'identité du gérant [Monsieur Y.] »

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 Requérant

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

- A l'un des noms commerciaux « INSTITUT CHINOIS » du Requérant, la société THE JAPANESE INSTITUTE (France) immatriculée le 12 mars 1993 sous le numéro 390 351 948 au R.C.S. de Paris ;
- A la marque verbale française « INSTITUT CHINOIS » numéro 3427036 enregistrée le 2 mai 2006 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 41.

Le nom de domaine <institutchinois.com> invoqué par le Requérant 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 Requérant n'est pas prouvé.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *La demande de l'entreprise requérante d'utiliser le nom de domaine <institutchinois.fr> est légitime. Nous souhaitons donc lui donner satisfaction et lui proposer un transfert du nom de domaine institutchinois.fr. Nous pouvons mettre en place le transfert très simplement dès que le collège valide cette décision* » et « *Notre bonne foi se reflète d'ailleurs dans notre acceptation de la mesure demandée par la requérante* » avait donné son accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le 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 <institutchinois.fr> au Requérant, la société THE JAPANESE INSTITUTE (France).

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) (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

