

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

wwwmgen.fr

Demande n° FR-2023-03714



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

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN)

Le Titulaire du nom de domaine : La société Telox OU

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : wwwmgen.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 août 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 août 2024

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 décembre 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 :

- 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^{er} 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 28 décembre 2023.

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 23 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <wwwmgen.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]

« Intérêt à agir de la Requérante

La Requérante est la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, domiciliée 3 Square Max Hymans, 75015 PARIS, immatriculée sous le numéro 775 685 399 (Pièce n° 2 : Avis de situation SIRENE de la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE) ; ci-après dénommée la Requérante / la mutuelle MGEN.

La mutuelle MGEN est la première mutuelle des agents du service public. Son positionnement est unique en France : elle gère à la fois l'assurance maladie et la complémentaire santé et prévoyance de plus de 4,2 millions de personnes, bénéficiaires d'un contrat individuel ou collectif.

Elle dispose par ailleurs d'environ 10 000 collaborateurs, 3 500 militants, son chiffre d'affaires pour 2022 était de 3,026 Md€.

Or, la mutuelle MGEN a découvert la réservation du nom de domaine wwwmgen.fr, ci-après « le nom de domaine litigieux ».

Estimant que ce nom de domaine était de nature à porter atteinte à ses droits, la Requérante a engagé la présente procédure.

Droits de la Requérante

La Requérante détient, ainsi qu'il en est justifié dans les pièces jointes à la présente plainte :

-Le sigle de sa dénomination sociale :

Pièce n°2 : Avis de situation SIRENE de la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE

-Plusieurs marques portant sur la dénomination MGEN :

Pièce n° 3 : Extraits de la base INPI se rapportant aux marques MGEN

-Un nom de domaine similaire en .fr :

Pièce n° 4 : Extrait de la base Whois portant sur le nom de domaine mgen.fr

La Requérante exploite ce nom de domaine pour son site Internet (Pièce n° 5 – Copies d'écran du site internet mgen.fr en date du 11 décembre 2023).

Eligibilité de la Requérante

La Requérante, mutuelle française, est domiciliée au 3 Square Max Hymans, 75015 PARIS.

La Requérante réside en France ; elle est donc éligible à la Charte de nommage du .fr.

Fondement de la demande

La Requérante considère que l'enregistrement du nom de domaine wwwmgen.fr par la société Telox OU, ci-après dénommée le Titulaire, est susceptible de porter atteinte à ses droits, que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il n'agit pas de bonne foi. Ce dernier enfreint donc les dispositions de l'article L45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques.

Article L45-2

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.

1) Atteinte aux droits de la Requérante

Ainsi qu'il en est justifié par la Pièce n° 2, la Requérante détient des droits antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux, et en premier lieu au titre du sigle de sa dénomination sociale, société immatriculée depuis le 08/12/1946.

Ce sigle est utilisé de manière sérieuse et continue depuis de nombreuses années. Elle bénéficie en outre d'une notoriété certaine.

En effet, la mutuelle MGEN a été créée en 1946. Elle communique plus couramment sous son sigle MGEN (plus court et plus facile à retenir que sa dénomination complète MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE).

Dans les années 2000, la mutuelle MGEN est en outre devenue l'organisme de Sécurité sociale de plus de 3 millions de Français. Par ses effectifs, par le volume des prestations versées et par l'ampleur de ses réalisations, elle était la première mutuelle de France.

Actuellement, la mutuelle MGEN est devenue la première mutuelle des agents du service public.

L'argus de l'assurance, première source d'information des professionnels de l'assurance, classe en 2023 la MGEN en seconde position du classement des mutuelles du Livre II.

Elle est outre classée depuis plus de dix ans dans les cinq premières mutuelles de France.

(Pièce n°10 : Captures d'écran du site internet.argusdelassurance.com).

Il est donc certain que la mutuelle MGEN bénéficie d'une notoriété certaine en France où elle est un acteur majeur de la protection sociale.

Il ressort des Pièces n° 4, 5 et 6 qu'elle exploite un nom de domaine similaire : www.mgen.fr. Ce nom de domaine est réservé depuis le 04/11/1996.

Quelques extraits issus du site Internet « Internet Archive – Wayback Machine » montrent un usage constant et intensif du site internet mgen.fr de 1998 à ce jour (Pièce n° 6 : Extraits du site Internet « Internet Archive – Wayback Machine » montrant des archives du site internet mgen.fr et datés du 1998 à 2023).

La Requérante est également titulaire de plusieurs marques composées ou comportant le sigle MGEN enregistrées en France (Pièce n° 3) antérieurement à la réservation du nom de domaine contesté.

A cet égard, il peut être rappelé qu'au regard du « Guide pratique d'accompagnement aux PARL », le Requérant est réputé disposer d'un intérêt à agir notamment s'il détient des marques, et ce d'autant si celle-ci sont antérieures à la réservation du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux wwwmgen.fr a été réservé le 20/08/2023 (Pièce n° 7 : Extrait de la base Whois.com portant sur le nom de domaine wwwmgen.fr), soit postérieurement à l'ensemble des droits détenus par la mutuelle MGEN exposés dans la présente demande.

Le nom de domaine *wwwmgen.fr* crée une confusion volontaire avec le sigle MGEN dont la Requérente détient des droits antérieurs.

En effet, le nom de domaine *wwwmgen.fr* reprend intégralement les droits antérieurs de la mutuelle MGEN. Le sigle « MGEN » est en effet précédé des lettres « www », préfixe générique d'un site Web.

Au regard du caractère générique des lettres « www », le nom de domaine *wwwmgen.fr* entraînera obligatoirement une confusion avec le sigle MGEN pour lequel la Requérente bénéficie de droits antérieurs à titre de dénomination sociale, marques et nom de domaine.

De plus, l'absence du point entre le préfixe « www » et un acronyme constitue une des caractéristiques de « typosquatting » (dotsquatting) dont la seule finalité est de tromper les internautes en utilisant des éventuelles erreurs de frappe. L'objectif premier de ce type de pratique est de profiter de la notoriété d'une marque.

Tel est le cas dans la présente affaire, en réservant le nom de domaine *wwwmgen.fr*, celui-ci enfreint les droits antérieurs de la Requérente en profitant de la notoriété de sa marque MGEN.

En conclusion, le nom de domaine *wwwmgen.fr* est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérente, et plus particulièrement à ses droits de propriété industrielle.

2) Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

La Requérente déclare que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser sa dénomination sociale, sa marque ou son nom, ni pour exploiter le nom de domaine *wwwmgen.fr* ; - N'est pas en relation d'affaires avec lui.

Une recherche effectuée le 11 décembre 2023 sur la base de données de l'INPI n'a pas révélé de marque *wwwmgen* détenue par le Titulaire (Pièce n° 9 : Résultat de la recherche effectuée le 11/12/2023 sur la base de l'INPI portant sur la dénomination *wwwmgen*).

Le site internet *wwwmgen.fr* n'est pas accessible à ce jour (cf. pièce n° 8 – copie d'écran du site internet *wwwmgen* effectuée le 12/12/2023) et une recherche sur le moteur de recherche « google » sur l'ensemble *wwwmgen* ne renvoie à aucune information sur la société Telox OU mais uniquement au site internet de la Requérente (cf. Pièce n° 13 – recherche sur le moteur de recherche « google » sur l'ensemble *wwwmgen* effectuée le 12/12/2023).

La dénomination *wwwmgen* ne constitue à l'évidence pas le nom de l'entreprise du Titulaire.

En outre, il est certain que le choix du nom de domaine *wwwmgen.fr* a été guidé dans l'intention de profiter de la notoriété de la mutuelle MGEN.

En effet, comme il a été mentionné ci-dessus, la mutuelle MGEN bénéficie d'une notoriété certaine que le Titulaire peut difficilement ignorer.

Le fait de faire précéder le sigle MGEN des seuls lettres « www » souvent présent dans les URL de sites internet constitue un indice probant de mauvaise foi du Titulaire et de sa volonté de profiter de la notoriété de la Requérente.

En tout état de cause, il appartenait à la société Telox OU, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers.

Or, une rapide recherche sur le moteur de recherche « google » ou sur une base de données de marques telles que celles de l'INPI lui aurait permis très aisément de relever l'existence des droits antérieurs de la Requérente (cf. Pièce n° 13 – recherche sur le moteur de recherche « google » sur l'ensemble *wwwmgen* effectuée le 12/12/2023).

De plus, comme indiqué ci-avant, le nom de domaine litigieux correspond à du « typosquatting », basé sur la présomption qu'un certain nombre d'internautes commettront une faute de frappe quand ils voudront accéder au site officiel la mutuelle MGEN, à savoir *www.mgen.fr*.

En outre, nous pouvons noter que la société Telox OU est coutumier de l'enregistrement de noms de domaine en fraude des droits de tiers.

En effet, il ressort d'une recherche inversée de Whois effectuée le 11 décembre sur la base du nom Telox OU (Pièce n° 12) que ce que dernier a réservé de nombreux noms de domaine incluant des marques notoires de tiers comportant une erreur de typographie.

Le Titulaire a par exemple réservé les noms de domaines suivants :

- wwwbanquepostale.fr
- wwwblancheporte.fr
- wwwcaissedepargne.fr

mais également lebobcoin.fr, lebomcoin.fr, lefiagro.fr, linkedin.fr, macdonal.fr, mcdonads.fr, nesspresso.fr, peugoet.fr, sephra.fr

De plus, il est connu pour ses activités de « typosquatting » et a déjà été condamné à plusieurs reprises pour ce type d'agissements, et ce dans des cas très similaires à la présente affaire.

En effet, nous pouvons notamment mettre en évidence les décisions suivantes :

- Décision de l'Afnic dans l'affaire wwwconforama.fr en date du 27/11/23, Demande n° FR2023-03572
- Décision de l'Afnic dans l'affaire wwwklesia.fr en date du 26/09/23, Demande n° FR-202303487
- Décision de l'Afnic dans l'affaire wwwmnh.fr en date du 21/09/23, Demande n° FR-2023-03489 où la Société Telox OU avait réservé des noms de domaine reprenant des marques antérieures précédées des lettres « www » préfixe générique d'un site web.

Dans le cadre de l'ensemble de ces décisions, le transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant a été décidé.

Nous pouvons également citer une décision de l'Afnic dans l'affaire catourainepoitou.fr en date du 04/09/2023, Demande n° FR-2023-03495 où la mauvaise-foi de la société Telox OU a été reconnue dans la réservation du nom de domaine discuté.

L'ensemble de ces décisions est annexé à la Pièce n° 11.

A l'évidence le Titulaire du nom de domaine litigieux a donc agi de mauvaise foi, en enregistrant un nom de domaine uniquement en vue de tirer profit de la notoriété de la mutuelle MGEN et non pour l'exploiter effectivement.

Il peut être aisément conclu que ces actes ne sont pas effectués de bonne foi.

Une telle utilisation du nom de domaine litigieux est tout à fait incompatible avec les dispositions de l'article R20-44-46 du code des postes et des communications électroniques sur l'intérêt légitime, et caractérise au contraire la mauvaise foi du Titulaire lors de l'enregistrement de son nom de domaine.

Compte tenu des développements qui précèdent, il est respectueusement demandé au Collège de reconnaître la mutuelle MGEN bien fondée dans sa demande, et de prononcer le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, wwwmgen.fr, conformément aux dispositions des articles L. 45-2, L. 45-6 et R20-44-46 du CPCE et de l'article I - iii du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 14 mars 2016.

[Représentant du Requérant]

Pour la mutuelle MGEN »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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 Requérant

Au regard de l'avis de situation au répertoire SIRENE de décembre 2023 (pièce 2), des notices complètes de marques (pièce 3) et de l'extrait de base whois (pièce 4) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <wwwmgen.fr> est similaire :

- Au sigle « MGEN » du Requérant, la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE, mutuelle active depuis le 8 décembre 1946 sous le numéro 775 686 399 ;
- À la marque française « MGEN », numéro 4403043, enregistrée par le Requérant le 9 novembre 2017 pour les classes 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45 ;
- Au nom de domaine <mgen.fr> enregistré par le Requérant le 6 octobre 1996.

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

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

a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <wwwmgen.fr> est similaire à la marque française antérieure « MGEN », numéro 4403043, enregistrée par le Requérant le 9 novembre 2017 pour les classes 9, 10, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « MGEN » précédée des lettres « www », préfixe générique d'un site web.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN), se classe parmi les cinq premières mutuelles (source : argusdelassurance.com, pièce 10) avec en 2022 : plus de 4,2 millions de personnes protégées, 3,026 Md€ de chiffre d'affaires, 1700 structures de soin et d'accompagnement et 10 000 collaborateurs (pièce 5) ;
- Le Requérant est titulaire de droits de marques sur le terme « MGEN » qu'il exploite en tant que signe et nom de domaine pour renvoyer vers son site web (pièces 2 à 6) ;

- Le nom de domaine <wwwmgen.fr> est enregistré le 20 août 2023 par la société TELOX OU (pièce 7) ;
- Le nom de domaine <wwwmgen.fr> est composé de la reprise intégrale des marques « MGEN » du Requérant précédée des lettres « www », préfixe générique d'un site web ; l'absence du point « . » entre le préfixe « www » et le nom est une des caractéristiques de « dotsquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire :
 - « Ne détient aucune autorisation pour utiliser sa dénomination sociale, sa marque ou son nom, ni pour exploiter le nom de domaine wwwmgen.fr » ;
 - « N'est pas en relation d'affaires avec lui. » ;
- Les résultats de la recherche sur le terme « WWWMGEN » effectuée dans la base de données de l'INPI n'a pas révélé de marques ou de sociétés « MMGEN » détenues par le Titulaire (Pièce 9) ;
- La dénomination « WWWMGEN » ne constitue pas le nom de l'entreprise du Titulaire, la société TELOX OU (pièce 7) ;
- Les captures d'écran des premiers résultats obtenus le 12 décembre 2023 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur les termes « WWWMGEN » montrent d'une part, une auto correction de la recherche proposée comme suit « WWW MGEN » et d'autre part, qu'ils sont tous en lien avec le Requérant (pièce 13) ;
- Au vu de la capture d'écran faite le 12 décembre 2023 (pièce 8), le nom de domaine <wwwmmgen.fr> renvoie vers une page indiquant : « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site » ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur Reverse Whois Lookup à partir du nom du Titulaire montrent un nombre considérable de formes de typosquatting de marques notoires sur les 403 noms de domaine (pièce 12) ;
- Le Titulaire a déjà fait l'objet de plusieurs décisions extra judiciaires prises par le Collège SYRELI pour lesquelles les Requérants ont obtenu la transmission des noms de domaine en cause sur la base de faits similaires, noms de domaine relevant de pratiques de typosquatting.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <wwwmmgen.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de les tromper

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <wwwmmgen.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 <wwwmmgen.fr> au profit du Requérant, la MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN).

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 2 février 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

