



DÉCISION DE L'AFNIC

cftc-clubmed.fr

Demande EXPERT 2018-00454

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Club Med SAS

Le Titulaire du nom de domaine : J. B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <cftc-clubmed.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 juin 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 12 juin 2019.

Bureau d'enregistrement : Gransy s.r.o.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet (ci-après « l'Afnic ») a été reçue le 27 novembre 2018 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après « le Règlement ») le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « le Centre ») et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 17 décembre 2018.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 11 janvier 2019, le Centre a nommé Alexandre Nappey (ci-après « l'Expert ») qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 22 janvier 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cftc-clubmed.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 - Extrait K-Bis de la société Club Med et Pouvoir
- Annexe 2 - liste de résultats de marques détenues par le requérant pour CLUB MED, extrait de la base de données de l'Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »), extraits de la base de données de TMview database et de l'INPI
- Annexe 3 - Whols du nom de domaine litigieux et capture d'écran du site web « www.cftc-clubmed.fr »
- Annexe 4 - Extrait de la page web « La saga Club Med » du site web « www.lesechos.fr » et capture d'écran des pages web « twitter », « instagram », et de la page web « Club Med – Accueil » du site « facebook.com », à propos de Club Med
- Annexe 5 - Extrait Whols et extraits des page web « SimilarWeb » et « Domaintools - 'CLUB MED SAS' - Reverse Whois » concernant le nom de domaine principal du Requéran <clubmed.com>
- Annexe 6 - Extraits de la page web « Club Med – Recherche Google » du site web « www.google.fr », de la page web « clubmed - Yahoo Search – Actualités » du site web « fr.search.yahoo.com » et de la page web « club med – Bing » du site web « www.bing.com »
- Annexe 7 - Extraits de la page web « clubmed – Recherche Google » du site web « www.google.de », de la page web « clubmed - Yahoo Résultat de la recherche » du site web « de.search.yahoo.com » et de la page web « clubmed – Bing » du site web « www.bing.com »
- Annexe 8 - Lettres de mise en demeure adressées au Défendeur
- Annexe 9 - Extrait de la page web « CFTC Club Med » du site « facebook.com »

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« Sur la base de l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques, le Requéran affirme que le nom de domaine <cftc-clubmed.fr> est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, et que le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine <cftc-clubmed.fr> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque CLUB MED est enregistrée, entre autres, dans les juridictions suivantes :

NOM DE LA MARQUE	OFFICE	NUMERO DE LA DEMANDE/ D'ENREGISTREMENT	DATE DE LA DEMANDE/ D'ENREGISTREMENT	CLASSE
CLUB MED	France - INPI	1630657	30/11/1990	03,09,12,14,16,18,24,25,28,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45
CLUB MED	France - INPI	3001708	17/01/2000	3,4,9,12,14,16,18,24,25,28,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45
CLUB MED	Allemagne-DPMA	1030269	04/03/1982	8,14,16,18,21,24,25,28,34
CLUB MED	OMPI	740283	13/04/2000	3,4,9,12,14,16,18,19,20,22,24,25,28,39,41,42
CLUB MED	OMPI	740214	13/04/2000	3,4,9,12,14,16,18,19,20,22,24,25,28,38,39,41,42

Voir Annexe 2 pour les marques du requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 12/06/2018 (voir Annexe 3-1), bien après que le requérant ait enregistré ces marques. Le titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du requérant, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessous).

Intérêt à agir du requérant, la société Club Med :

Club Med, anciennement connu sous le nom « Club Méditerranée » est une société française spécialisée dans les vacances tout-inclus. Créée en 1950, Club Med est un exemple de saga française (voir Annexe 4-1). Club Med propose des séjours à travers le monde, pour un service complet qui inclut : le vol depuis la France et les transferts (en supplément), l'hébergement, la restauration, les activités sportives, l'encadrement des enfants et toutes autres prestations souhaitées. Outre les séjours, le Club Med propose aussi des circuits, en tout 70 à travers le monde, durant lesquels ses clients peuvent découvrir en itinérant (individuel ou groupe) un pays ou une région du monde, et bénéficier du réseau et de l'expérience du Club Med. En 2017, Club Med employait plus de 25 000 personnes qui ont servi plus d'un million de clients à l'échelle mondiale.

Le requérant a une présence importante sur Internet et il est le propriétaire de nombreux noms de domaine qui intègrent ses marques CLUB MED. En 2015, le requérant a acquis les droits d'utilisation de sa propre extension .clubmed. Le requérant interagit activement avec ses clients en ligne via son nom de domaine principal <clubmed.com> (voir Annexe 5) ainsi que sur ses différentes pages de réseaux sociaux, par exemple sa page Facebook (plus de 2 millions de « likes »), sa chaîne Youtube (12.5 K abonnés), sa page Instagram (137 K abonnés) (voir Annexe 4-2). Selon Similarweb.com, le site web <clubmed.com> du requérant a reçu en moyenne 447 600 visiteurs entre janvier 2018 et juin 2018. Ce site est les 9 990ème sites web le plus populaire en France (voir Annexe 5-2).

Le Club Med est investi dans un certain nombre de programmes mondiaux de développement durable et a reçu des prix et une reconnaissance pour l'écotourisme. Voir l'annexe 4-3 pour les éléments faits saillants du rapport de 2017 sur la responsabilité sociale du requérant.

La marque CLUB MED du requérant est donc bien reconnue par les consommateurs, les professionnels du tourisme et la communauté mondiale dans son ensemble. L'utilisation étendue et continue de ses marques CLUB MED l'a fait connaître par un large public.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est préjudiciable pour CLUB MED dans la mesure où il laisse à croire qu'il existe un lien entre le réservataire du nom et CLUB MED, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, on pourrait penser que le réservataire du nom est un syndicat associé à CLUB MED puisque CFTC pourrait désigner la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Cette

suggestion n'est pas totalement anodine, il existe une page Facebook pour le CFTC Clubmed : <https://www.facebook.com/cftc.clubmed.9> (voir Annexe 9).

Le requérant détient non seulement des marques quasi-identiques au nom de domaine litigieux (voir annexe 2, mais également des noms de domaine quasi identiques au nom litigieux (voir Annexe 5-1 et 5-3).

Pour les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens des articles L711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque CLUB MED. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux. Selon la fiche le nom de domaine <cftc-clubmed.fr> est détenu par une personne physique du nom de J. B., ce qui ne ressemble en rien au nom Club Med (ni par ailleurs au nom CFTC). Voir Annexe 3 pour une copie de la fiche WHOIS du nom de domaine litigieux.

Le terme CFTC désigne un syndicat, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, avec lequel le titulaire du nom me semble avoir aucun lien, et le terme Club Med est une marque enregistrée. Il n'existe donc pas de raison qui justifie la réservation du nom de litigieux par le Défendeur.

Le réservataire du nom n'a pas d'intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux dans la mesure où il n'y a aucun lien avec le requérant, ni comme partenaire commerciale, ni comme organisation syndicale rattachée au Requérant. Le grand public associe automatiquement la marque Club Med au Requérant et à ses activités.

Le nom de domaine litigieux reprend la marque CLUB MED du Requérant partiellement. La composition du nom de domaine accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requérant. Cette confusion est renforcée par l'utilisation du terme CFTC qui désigne un regroupement de travailleurs. Ajouter un terme à une marque reproduite a déjà fait l'objet de condamnations (par exemple Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 : nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> reproduisant la marque LECLERC). Par ailleurs, la jurisprudence PARL EXPERT considère que la reprise d'une marque dans sa globalité, ou sous une forme similaire, peut suffire à établir « qu'un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant » (voir décision PARL EXPERT 2017-0130 <michelinman.fr>).

Le site Internet associé au nom de domaine litigieux propose la vente en ligne à tarif réduit de vêtements, chaussures, etc..., qui pourraient être des contrefaçons au vu des tarifs proposés (voir Annexe 3-2). Le Défendeur ne fait pas un usage non commercial du nom de domaine (sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.).

Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident que lors de la réservation du nom litigieux, le Défendeur avait connaissance de l'existence du Requérant ainsi que de sa marque CLUB MED ainsi que ces noms de domaine, tout particulièrement de son site principal <clubmed.com> qui est très fréquenté, en moyenne 447 600 visiteurs entre janvier 2018 et juin 2018 (voir Annexe 5-2).

Une recherche rapide sur Internet (sur le terme CLUB MED) aurait alerté le Défendeur des droits détenus par les Requérants (voir Annexe 2).

En France, le terme CLUB MED indiqué dans les moteurs de recherche renvoie vers les activités et les sites du Requérant (voir Annexe 6). En Allemagne où le Défendeur est censé avoir son adresse (voir Annexe 3-1), la même recherche renvoie également vers les sites et activités du Requérant.

Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur chevronné d'Internet, avant d'effectuer tout dépôt de nom de domaine. Il s'agit là d'une forte présomption que le Défendeur a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La probabilité que le Défendeur, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de son site au moment où il a enregistré le nom litigieux est ainsi extrêmement faible, au vu de la notoriété dont bénéficie le Requérant.

Par ailleurs, le nom est exploité pour proposer la vente en ligne à tarif réduit de vêtements, chaussures, etc... , qui pourraient être des contrefaçons au vu des tarifs proposés (voir Annexe 3-2)

Enfin, dans le souci de régler ce litige à l'amiable, le Requérant a tenté de contacter le titulaire, mais celui-ci a ignoré les lettres de mise en demeure qui lui ont été envoyées au préalable (voir Annexe 8). Il semble cohérent de penser que si le titulaire avait un intérêt légitime à défendre, il l'aurait fait à cette occasion. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, il est plus que probable que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi pour détourner et bénéficier du trafic Internet normalement destiné au Requérant.

La jurisprudence PARL EXPERT retient entre autres comme critères de mauvaise foi que « Le Titulaire, même après avoir été notifié des droits du Requérant, n'a pas déféré aux injonctions de ce dernier de lui rétrocéder le nom de domaine, ni n'a présenté d'arguments en réponse à la présente procédure. Il s'est donc livré à une rétention injustifiée en toute mauvaise foi du nom de domaine litigieux. » (voir décision PARL EXPERT 2017- 00131 <carrefourgourmet.fr>). Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression. »

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cftc-clubmed.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale et au nom commercial du Requérant,
- Aux marques CLUB MED du Requérant (Annexe 2), parmi lesquelles :
 - o Marque française CLUB MED n° 1630657, déposée le 30 novembre 1990 et enregistrée pour des produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28,

34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45;

- Marque internationale CLUB MED n° 740283, déposée le 13 avril 2000 et enregistrée pour des produits et services des classes 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 39, 41 et 42;

- Aux noms de domaine du Requéant, parmi lesquels:

- <clubmed.com> enregistré depuis le 31 octobre 1994.

L'Expert a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir, conformément à l'article L.45-6 du CPCE.

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

Sur l'article L.45-2 2°

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Requéant allègue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle tels que prévus par l'article L. 45-2 2° du CPCE.

Conformément à cet article, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est 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.

L'Expert a constaté que le nom de domaine <cftc-clubmed.fr> reproduit intégralement la marque CLUB MED, mais aussi la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine du Requéant.

Il est rappelé que de jurisprudence constante les extensions telles que le « .fr » ne sont pas prises en considération pour l'appréciation du risque de confusion entre le droit antérieur invoqué et le nom de domaine litigieux puisqu'il s'agit d'un suffixe technique inhérent au système de nommage.

L'élément CLUB MED, constitutif des marques et noms de domaine du Requéant, est intégralement reproduit au sein du nom de domaine litigieux, l'adjonction de l'acronyme « CFTC » ne remet pas en cause son pouvoir attractif propre.

L'acronyme « CFTC » est au contraire susceptible de faire référence au syndicat CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) représenté au sein des organes représentatifs du Requéant.

Il existe donc un risque de confusion ou d'association entre le nom de domaine litigieux et les signes distinctifs CLUB MED du Requéant, le public étant susceptible de penser que le nom de domaine <cftc-clubmed.fr> est détenu et exploité par le Requéant ou avec son autorisation par un groupement syndical représentatif en son sein.

Le fait que l'acronyme « CFTC » combiné à la marque CLUB MED dans le nom de domaine litigieux puisse appartenir à un tiers n'a pas d'incidence pour apprécier le risque de confusion avec la marque du Requéant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <cftc-clubmed.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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.

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

• **Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire ou de la mauvaise foi du Titulaire**

L'Expert a pris en considération les exemples cités par l'article R-20-44-46 invoqués par le Requéran et a constaté que :

- Le Titulaire, qui s'est abstenu de toute réponse dans la présente procédure, n'est ni affilié au Requéran, ni autorisé à utiliser ou enregistrer la marque CLUB MED. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom « Club Med » ni identifié comme tel dans la base de données Whois de l'Afnic ;
- La marque CLUB MED est connue d'une large fraction du public, en France mais aussi à l'international, le Requéran qui exerce ses activités dans le secteur du tourisme depuis 1950 est présent dans plus de 70 pays à travers le monde;
- Le Requéran est titulaire de la marque CLUB MED dont l'enregistrement est antérieur de plusieurs décennies à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Dès lors, il est peu probable que le Titulaire ait pu ignorer l'existence de la marque notoire du Requéran au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux ;
- L'absence de réponse à la lettre mise en demeure ainsi qu'aux deux relances qui lui ont été adressées par le conseil du Requéran, puis l'absence de réponse dans la présente procédure sont des indices supplémentaires de mauvaise foi ;
- Enfin et surtout, l'exploitation d'un site internet de vente en ligne d'articles vestimentaires à partir du nom de domaine, alors même que la marque du Requéran est protégée et largement exploitée pour désigner des vêtements confirme la mauvaise foi du Titulaire.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant une confusion dans l'esprit des internautes, ce qui constitue une preuve de mauvaise foi du Titulaire et a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et 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 <cftc-clubmed.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <cftc-clubmed.fr> au profit du Requéran.

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 janvier 2019

Pierre BONIS

Directeur Général de l'Afnic

