



DÉCISION DE L'AFNIC

<groupegm.fr>

Demande EXPERT 2018-00451

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société MGLF, de Paris, France.

Le Titulaire du nom de domaine : la société Groupe G M, d'Aubagne, France.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <groupegm.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 janvier 2009 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 septembre 2019

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 novembre 2018 par le biais du service en ligne PARL EXPERT et un complément de plainte a été reçu le 27 novembre 2018.

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 4 décembre 2018.

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

Le 2 janvier 2019, le Centre a nommé Jane Seager (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 14 janvier 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon l'article **L45-2 du Code des postes et des communications électroniques ou CPCE** « 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 ».

Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux entre dans le cas prévu à l'article L45-2 du CPCE et demande le transfert à son profit.

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 – Extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société par actions simplifiée Groupe GM
- Annexe 2 – Extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société anonyme MGLF
- Annexe 3 – Certificat de la marque de l'Union Européenne GROUPE GM détenue par le Requérant, extrait de la base de données de l'INPI
- Annexe 4 – Liste des noms de domaine détenus par le Requérant
- Annexe 5 – Premier courrier adressé au Titulaire
- Annexe 6 – Second courrier adressé au Titulaire
- Annexe 7 – Réponse du Titulaire au courrier du Requérant
- Annexe 8 – Lettre de mise en demeure adressée au Titulaire
- Annexe 9 – Captures d'écran du site web « www.groupegm.com »

Dans sa demande, le Requérant indique que :

« II- Nos intérêts à agir sont les suivants :

1 - Notre société détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux.

Dans le cadre de la distribution internationale et de l'expansion de l'activité de Groupe GM dénomination sociale enregistrée par la société MGLF (ci-après dénommée le Requérant) le 11 mars 1992 ; marque déposée le 22 juin 2016), un certain nombre de filiales ont été ouvertes.

Afin de renforcer leur présence régionale et internationale, le Groupe GM et ses filiales ont acquis les noms de domaine correspondant à leurs activités.

Ci-dessous les filiales du Requérant :

- *Groupe GM France*
- *Groupe GM Belgique*
- *Groupe GM Switzerland*
- *Groupe GM Chine*
- *Groupe GM Hong Kong*
- *Groupe GM Taiwan*
- *Groupe GM Maroc*
- *Groupe GM Peninsula Iberica*
- *GM Amenities FZE*

La filiale France de Groupe GM détient 50 % du marché français sur le secteur des produits d'accueil et accessoires hôteliers pour un chiffre d'affaire en 2017 de près de 30 millions d'euros.

Le nom de domaine litigieux groupegm.fr détenu par le Défendeur, constitue de fait une entrave au développement de l'activité de Groupe GM et de sa filiale France sur le marché français et porte préjudice à son image et à sa visibilité auprès de ses clients, de ses fournisseurs et de son réseau de distribution.

Le règlement PARL EXPERT requiert la démonstration « des noms de domaine identiques, quasi-identiques ou similaires sous une autre extension au nom de domaine litigieux groupegm.fr » et « des noms de domaines quasi identiques ou similaires sous la même extension que le nom de domaine litigieux groupegm.fr ».

En voici les listes :

Noms de domaine identiques, quasi-identiques ou similaires sous une autre extension au nom de domaine litigieux groupegm.fr:

- *groupegm.com*
- *groupegmfrance.com*
- *groupegm-amenities.net*
- *groupegm.net*
- *groupegmindia.com*
- *groupegm-amenities.org*
- *groupegm.shop*
- *groupegmmaroc.com*
- *groupegm.nl*
- *groupegmhongkong.com*
- *gm-amenities.com*
- *groupegm.cz*
- *groupegmtaiwan.com*
- *gm-amenities.net*
- *groupegm.ch*
- *groupegmchina.com*
- *gm-amenities.org*
- *groupegm.be*
- *groupegmswitzerland.com*
- *groupegm.de*
- *groupegmpeninsulaiberica.com*
- *groupegm.at*
- *groupegmcosmetiquesfrance.com*

- *groupegm.it*
- *groupegmcosmeticaportugal.com*
- *groupegm.us*
- *groupegm.eu*
- *groupe-gm-cosmetica-portugal.com*
- *groupegm.in*
- *groupe-gm-maroc.com*
- *groupegm.lu*
- *groupe-gm-china.com*
- *groupegm.ma*
- *groupe-gm-taiwan.com*
- *groupegm.sk*
- *groupe-gm-switzerland.com*
- *groupegm.co.th*
- *groupe-gm-france.com*
- *groupegm.ae*
- *groupe-gm-cosmetiques-france.com*
- *groupegm.hk*
- *groupe-gm-peninsula-iberica.com*
- *groupegm.tw*
- *groupegm.cn*
- *groupe-gm-amenities.com*
- *groupegm.asia*
- *groupe-gm-amenities.net*
- *groupe-gm-amenities.org*
- *groupegm-amenities.com*

Nom de domaines quasi identiques ou similaires sous la même extension que le nom de domaine litigieux groupegm.fr:

- *groupegm-paris.fr*
- *groupe-gm-amenities.fr*
- *gm-amenities.fr*
- *groupegm-amenities.fr*

2 - Notre société détient une dénomination sociale et une marque, donc un titre de propriété déposé à l'INPI similaire et identique au nom de domaine litigieux.

La dénomination sociale « groupe GM » a été enregistrée par le Requéant le 11 mars 1992, ci-joint à cet effet un extrait KBIS ;

Une marque commerciale déposée le 22 juin 2016 à l'INPI, ci-joint la publication BOPI, pour le nom « groupe GM », déjà utilisé comme marque commerciale antérieurement au dépôt. Toute la communication de notre groupe au niveau mondial, auprès de toute notre clientèle, est relayée par notre site internet français, notre siège social se situant en France. Ne pas pouvoir disposer du nom de domaine correspondant à notre dénomination et à notre marque commerciale, représente un préjudice commercial et d'image considérable.

3.- L'absence d'intérêt légitime du titulaire et sa mauvaise foi

Le Défendeur et la société Groupe G M, actuels titulaires, ne font aucune exploitation effective du site www.groupegm.fr et du nom de domaine « groupegm.fr » en général ; en témoigne l'absence de site internet actif sur ce nom de domaine.

Leur opposition à la transmission du nom de domaine est justifiée par l'argument « Premier arrivé, premier servi » ce qui démontre leur absence de bonne foi et de ce fait une rétention abusive du nom de domaine.

Enfin le silence persistant à la suite des différents courriers envoyés abonde dans notre sens et témoigne à nouveau de l'absence de bonne foi de leur démarche, et du fait qu'ils se complaisent à nuire à un groupe d'une certaine dimension.»

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

Conformément à l'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 ».

L'article L. 45-2 dispose notamment que « 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.».

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 <groupegm.fr> était quasi-identique :

- à la marque enregistrée par le Requérant, à savoir la marque de l'Union européenne GROUPE GM n°15571938 enregistrée le 22 juin 2016 en classes 3 et 35 ;
- à la dénomination sociale de la société détenue par le Requérant, Groupe GM, immatriculée le 11 mars 1992.

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

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

- **Les droits invoqués par le Requérant**

En application de l'article L.45-2 2° du CPCE susmentionné, l'Expert a constaté que le nom de domaine <groupegm.fr> reproduit intégralement la marque ainsi que la dénomination sociale du Requérant. L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <groupegm.fr> a été enregistré le 23 janvier 2009, soit antérieurement aux noms de domaine et à la marque GROUPE GM du Requérant, et n'est donc pas susceptible de leur porter atteinte. Néanmoins, le Requérant détient la dénomination sociale Groupe GM depuis le 11 mars 1992, soit antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Une dénomination sociale n'est pas exclue par nature du champ de protection des œuvres de l'esprit et peut donc être protégée comme un droit de propriété intellectuelle dans certains cas.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <groupegm.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant conformément à l'article L45-2 du CPCE.

Comme prévu par article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur l'intérêt légitime et la bonne foi du Titulaire en vue de la preuve apportée par le Requérant concernant son absence de l'intérêt légitime et sa mauvaise foi.

▪ **Le Titulaire**

L'Expert a préalablement noté que le Titulaire n'a pas adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL Expert. Toutefois, l'Expert a constaté que le Requérant a pris contact avec le Titulaire avant le commencement de la procédure PARL Expert pour lui demander la transmission du nom de domaine <groupegm.fr>. Le Titulaire a rejeté la demande du Requérant par courrier en date du 27 juillet 2018, fourni en tant qu'annexe à sa plainte par le Requérant.

• Sur l'intérêt légitime du Titulaire

Selon l'article R.20-44-46 du CPCE, et notamment pour l'application de l'article L.45-2 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut être caractérisée par « *le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- *d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*
- *d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- *de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »*

Concernant ces éléments, l'Expert a constaté qu'au vue des pièces fournies par le Requérant, notamment le courrier en date du 27 juillet 2018 adressé par le Titulaire au Requérant, le Titulaire était une société nommée Groupe G M active depuis le 7 mai 2003. Par conséquent, l'Expert a considéré que le Titulaire était connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux. Par conséquent, le fait que le Titulaire ne fait aucune exploitation effective du nom de domaine litigieux n'est pas pertinent en l'espèce.

L'Expert a donc constaté que le Titulaire du nom de domaine litigieux justifie d'un intérêt légitime.

• Sur la bonne ou la mauvaise foi du Titulaire

Au vu de la conclusion de l'Expert sur l'intérêt légitime du Titulaire, il est nécessaire de vérifier si le Titulaire a agi de bonne ou de mauvaise foi.

L'Expert s'est intéressé à la question de savoir si la mauvaise foi du Titulaire pouvait être caractérisée par l'un des faits tels que définis à l'article R.20-44-46 du CPCE, et notamment par « le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.»*

Concernant chacun de ces éléments, l'Expert a constaté que :

- le Titulaire a refusé la transmission du nom de domaine litigieux suite à la demande du Requéran. Le refus clair du Titulaire permet d'exclure l'hypothèse qu'il a obtenu ou demandé l'enregistrement du nom de domaine principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- le Titulaire est une société nommée Groupe G M constituée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille depuis le 7 mai 2003. De plus, le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 23 janvier 2009, c'est-à-dire avant l'acquisition par le Requéran de son premier nom de domaine <groupegm.com> le 9 avril 2009 (selon le Requéran) et avant l'enregistrement par le Requéran de la marque de l'Union européenne GROUPE GM le 22 juin 2016. Le Requéran prétend qu'il détient 50 % du marché français sur le secteur des produits d'accueil et accessoires hôteliers pour un chiffre d'affaires en 2017 de près de 30 millions d'euros. Néanmoins, aucune des pièces soumises par le Requéran ne permet d'établir sa renommée importante au moment de l'enregistrement du nom de domaine en 2009. Par conséquent, malgré l'enregistrement par le Requéran de la dénomination sociale Groupe GM auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 11 mars 1992, il est impossible de constater que le Titulaire avait la connaissance du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. L'Expert a constaté que le Titulaire, domicilié à Aubagne, pouvait légitimement ignorer l'existence des activités du Requéran domicilié à Paris, d'autant plus que le nom de domaine <groupegm.fr> et le nom du Titulaire font probablement référence au prénom et nom du président du Titulaire. Pour conclure, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran ne permettaient pas de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de la renommée d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- étant donné ce qui précède, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran ne permettaient pas de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de la renommée d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Selon le Requéran, l'absence de bonne foi du Titulaire est prouvée par son silence persistant à la suite des différents courriers envoyés. L'Expert a considéré que le Titulaire, contrairement aux arguments du Requéran, a répondu à ce dernier et ce dans un délai raisonnable. En effet, le Titulaire a répondu le 27 juillet 2018 à la première lettre du Requéran datant du 11 juillet 2018. Dans sa réponse le Titulaire a observé que : « [f]ace à un enregistrement du nom de domaine effectué de bonne foi, la règle « premier arrivé, premier servi » s'applique et le nom de domaine restera détenu par notre société Groupe G M en tant que premier titulaire de bonne foi. ». L'Expert est d'accord avec cette constatation.

L'Expert a donc conclu que le Requéran n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R.20-44-46 du CPCE.

L'Expert a donc décidé que le nom de domaine <groupgm.fr> était conforme aux dispositions de l'article L.45-1 du CPCE et n'entrait pas dans les cas prévus à l'article L45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <groupegm.fr>.

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 17 janvier 2019

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

