Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-005236

Case number	CAC-ADREU-005236
Time of filing	2008-10-14 09:44:19
Domain names	idmacif.eu

Case administrator

Name	Tereza Bartošková

Complainant

Organization / Name	MACIF, MACIF

Respondent

Organization / Name	Malek HOCINI

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a été informé d'aucune autre procédure en cours relative au nom de domaine <idmacif.eu>.

SITUATION DE FAIT

I. LES PARTIES

A. Partie Requérante

1. La Partie Requérante est la MACIF (ci-après désignée la "MACIF" ou la "Requérante"), société de droit français intervenant dans le domaine de l'assurance (particuliers, professionnels, entreprises, associations, comités d'entreprise, etc.).

2. La MACIF est titulaire, sur le signe "MACIF" :

- de la marque française MACIF n° 06 3 437 161 du 26 juin 2006 ;

- de la marque internationale MACIF n° 529 934 du 24 juin 1988 désignant notamment l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ;

- des marques communautaires MACIF n° 000018028 du 1er avril 1996 et n° 005616677 du 26 décembre 2006.

3. La MACIF est en outre titulaire, sur les signes "IDMACIF" et "IDMACIF.FR" :

- de la marque française IDMACIF.FR n° 08 3 570 425 du 16 avril 2008 ;

- de la marque française IDMACIF n° 07 3 545 687 du 21 décembre 2007 déposé initialement et par erreur par la société DEMONIAK qui est l'agence de création de marques de MACIF, a été rétrocédé par la suite à la MACIF, et la cession a fait l'objet d'une demande d'inscription au Registre National des Marques en France le 18 juillet 2008 sous le n°003431/6 ;

- du nom de domaine <idmacif.fr> enregistré le 22 janvier 2008.

B. Partie Défenderesse

4. La Partie Défenderesse est Monsieur Malek HOCINI (ci-après désigné "M. HOCINI" ou "le Défendeur"), citoyen français résidant à Boulogne-Billancourt.

5. M. HOCINI a été candidat aux élections législatives de 2007 (Xe circonscription de Boulogne Sud), en militant notamment pour l'insertion professionnelle des jeunes ainsi que le droit à la formation des citoyens en France.

6. En parallèle, il résulte d'une coupure de presse du quotidien "Le Parisien" que M. HOCINI est un membre actif du tissu associatif des Hauts-de-Seine, en particulier dans les domaines de la formation. Il se dit en outre :

- vice-président de l'association para municipale « Boulogne Billancourt Accompagnement Des Jeunes » depuis 2000, où il a notamment contribué à la mise en place d'actions de formation, de suivi et d'insertion des jeunes boulonnais de 18 à 30 ans ;

- fondateur et vice président de l'association « Aide Mouvement Jeunesse » qui soutient des projets d'orientation, de formation, d'insertion professionnelle et de création d'activité des jeunes issus de zones urbaines depuis 1999 ;

- secrétaire général de l'association « Etudiez dans la cité » depuis 1997, qui encourage les étudiants a poursuivre leur études et fournit des informations nécessaires à leur orientation professionnelle au début de leur carrière professionnelle.

II. LES FAITS

7. La MACIF a décidé de développer, au début de l'année 2008, un service d'assurance pour automobiles en ligne "low cost" dénommé IDMACIF. Suite à ce développement, un site web a été mis en place à l'adresse <www.idmacif.fr>.

8. M. HOCINI a enregistré, le 9 juillet 2008, le nom de domaine <idmacif.eu> (ci-après désigné le "Nom de Domaine") qui donne accès à un site web composé de 3 pages délivrant des informations sur le congès individuel formation (connu en France sous l'acronyme "CIF') et dont le bandeau de la page d'accueil indique, à côté du logo du CIF, "Informations et Droits pour la Mise en Application du Congès Individuel de Formation".

9. Le 4 septembre 2008, la MACIF a, par la voie de son Conseil en propriété industrielle, mis en demeure M. HOCINI de procéder auprès de l'EURID au transfert, à ses frais, du nom de domaine <idmacif.eu> et de ne plus utiliser la dénomination MACIF.

10. Le même jour, dans un e-mail, M. HOCINI, faisant suite à une conversation téléphonique avec le Conseil en propriété industrielle de la MACIF, propose en réponse "de régler cette affaire moyennant le rachat du nom de domaine pour la somme de 20.000 euros" et en laissant à la MACIF '"le soin de [lui] indiquer la procédure à suivre soit en direct via un contrat ou par le biais de sedo.fr par exemple".

11. Le 10 septembre 2008, M. HOCINI indique dans un e-mail que, suite à la conversation de la semaine précédente, il n'a pas de nouvelles de la MACIF. Par ailleurs, ayant reçu "via un site d'achat de noms de domaine" une proposition de rachat du Nom de Domaine pour 27.000€, il demande au Conseil en propriété industrielle de la MACIF si cette offre émane de son client.

12. Le 11 septembre 2008, la MACIF, par la voie de son Conseil en propriété industrielle, estime que l'offre de rachat de M. HOCINI "n'est pas en l'état acceptable", réitère ses demandes initiales et indique que la MACIF "reste bien entendu ouverte à un règlement amiable".

13. Le même jour, M. HOCINI répond qu'il a proposé à la MACIF "de bonne foi de récupérer le site moyennant un

dédommagement dont nous avions parlé au téléphone". Il ajoute : "à la date du 26/09/2008, je préparerai le lancement du site en version 1 avec le référencement prévu à cet effet et toutes les actions marketing prévues, ce qui induira des investissements importants. Pour cette raison, je ne pourrai renoncer après cela à l'utilisation du site <www.idmacif.eu>".

14. Le 9 octobre 2008, la Requérante a introduit une Requête en application des règles de résolution extrajudiciaires des litiges aux noms de domaine .eu (ci-après désignées les "Règles ADR"), tendant à ce que lui soit transféré le Nom de Domaine.

A. PARTIE REQUÉRANTE

1°/ Sur l'atteinte aux droits antérieurs de la MACIF :

15. En premier lieu, la Requérante considère que la reprise de la dénomination IDMACIF par l'enregistrement et l'usage du Nom de Domaine, appliqué à des services de formation, constitue une contrefaçon de ses droits à titre de marque sur la dénomination MACIF (enregistrement n° 06 3 437 161 désignant notamment des services d'éducation et des services de formation), conformément aux termes des articles L. 713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code français de la Propriété Intellectuelle.

En effet, la terminaison .eu ne devant pas entrer en ligne de compte dans la comparaison des signes, les termes MACIF et IDMACIF présentent un degré élevé de similitude, étant donné que le terme MACIF y est identiquement présent et qu'en outre il est doté en France d'une notoriété certaine, de sorte que l'ensemble IDMACIF, dans lequel l'élément ID n'est caractérisé par aucune signification particulière pour le public français, sera rattaché par ce même public à la marque MACIF, et qu'il lui sera donc attribué une même origine, ce d'autant plus que les services concernés (formation et éducation) sont identiques.

16. La Requérante ajoute que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine idmacif.eu constituent également un acte préjudiciable au caractère distinctif de ses marques MACIF et IDMACIF, selon les termes de l'article L.713-5 du Code français de la Propriété Intellectuelle.

En effet, l'emploi de la marque MACIF à titre de nom de domaine porte préjudice à la MACIF et constitue une exploitation injustifiée des marques MACIF et IDMACIF, en tirant indûment profit de investissements effectués pour faire connaître la marque IDMACIF. Dès lors, et suite à la campagne de publicité importante sur le service d'assurance en ligne IDMACIF, l'internaute consultant le site web www.idmacif.eu sera fondé à croire qu'il est lié à la MACIF, ce d'autant plus qu'il est présenté en langue française. En outre, une partie du trafic internet se trouvera ainsi directement détourné de sa destination première (le site d'assurance en ligne), et l'internaute concerné n'obtenant pas les réponses et informations souhaitées sur le site de M. HOCINI, ne poursuivra pas sa recherche initiale. Il en résulterait un préjudice certain pour la MACIF qui ne sera pas ainsi en mesure d'offrir ses prestations au public concerné.

17. La Requérante considère par ailleurs que l'usage du nom de domaine idmacif.eu constitue un acte de nature à engager la responsabilité de son titulaire dans la mesure où il porte préjudice aux droits de MACIF sur son nom de domaine idmacif.fr aux termes de l'article 1382 du Code civil français. En effet, le nom idmacif.eu reproduit à l'identique le nom idmacif.fr qui lui est antérieur. Le site web www.idmacif.eu propose des services d'informations en matière de congé individuel de formation, qui, à ce titre, peuvent également être proposés par la MACIF au titre des services de formation qu'elle assure parallèlement à ces activités d'assurance. En outre, ces services de formation ont un lien de connexité avec les services d'assurance, les services financiers et les services à la personne pour lesquels la MACIF intervient notoirement en France.

2°/ Sur l'absence de droit légitime du Défendeur à enregistrer le Nom de Domaine :

18. La Requérante considère après avoir mené une recherche sur les bases des marques et du Registre du Commerce et des Sociétés français, que M. HOCINI ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination IDMACIF et qu' "il n'a apporté dans ses échanges e-mail aucun argument prouvant sa légitimité à utiliser le nom IDMACIF".

3°/ Sur l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine par le Défendeur :

19. La Requérante souligne que l'enregistrement du Nom de Domaine intervient étrangement pendant la période même où la MACIF a effectué une campagne de publicité sur son service d'assurance en ligne IDMACIF et que M. HOCINI, en sa qualité de citoyen français, ne peut ignorer la notoriété en France de la marque MACIF et qu'en décidant d'associer cette dénomination dans son nom de domaine et de l'utiliser en l'appliquant à des services rendus ou susceptibles d'être rendus par la MACIF, il fait montre de sa mauvaise foi.

20. La Requérante reproche également au Défendeur de proposer "essentiellement que la MACIF lui rachète le nom de domaine pour un montant de 20.000 euros, sous la menace de céder ce dernier à une entité extérieure".

21. La Requérante expose que l'explication selon laquelle la dénomination IDMACIF retenue par M. HOCINI constituerait l'acronyme pour "Informations & Droits pour la Mise en Application du Congé Individuel de Formation" manque de vraisemblance, et en tout état de cause, n'est étayée par aucun élément probant attestant de l'expertise de M. HOCINI en matière congé individuel de formation. Au surplus, le site web www.idmacif.eu n'est constitué que de 3 pages, ce qui accentue l'impression qu'il s'agit d'un site « fictif ». En décidant d'associer cette dénomination dans son nom de domaine et de l'utiliser en l'appliquant à des services rendus ou susceptibles d'être rendus par MACIF, il fait montre de sa mauvaise foi.

22. La Requérante souligne enfin, à titre accessoire, que la lettre de mise en demeure qui a été adressée à M. HOCINI le 4 septembre 2008 n'a pas été récupérée par ce dernier, ce qui laisse penser, soit que l'adresse qu'il a indiquée au Registrar lors de l'enregistrement du nom de domaine idmacif.eu est fictive, soit que sa bonne foi est très largement discutable, refusant de prendre officiellement connaissance d'une lettre le mettant en demeure de faire cesser le trouble constaté par la MACIF.

B. PARTIE DÉFENDANTE

1°/ Sur l'absence d'atteinte aux droits antérieurs de la MACIF :

23. Le Défendeur considère que le nom de domaine <idmacif.eu> ne porte aucunement atteinte aux droits de la MACIF. En effet, le site IDMACIF est lancé dans sa V0 depuis le mois d'août 2008 dans le but d'informer principalement une population de jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et ne connaissent pas leur droits en terme de formation. Ce site est amené à être consulté par les adhérents au dispositif légal du CIF (également via une association qui sera créée prochainement, et devrait bénéficier de l'apport de nombreux bénévoles pour l'organisation de rencontres et l'échange d'informations), donc un public très ciblé. Il ajoute que le site <idmacif.eu> est conçu comme un relais d'information et un forum d'échange d'expérience qui ne contrevient aucunement à la marque MACIF et aux noms de domaine y afférents du fait que les informations proposées n'induisent pas en erreur et que le site est purement informatif (avec un forum d'échange prévu), ne propose pas d'assurance en ligne et n'a aucune vocation commerciale.

24. Le Défendeur considère, au vu des informations publiques, que le groupe MACIF est un groupe d'assurances (habitation, automobile, etc.) et n'exerce aucune activité dans le domaine de la formation. Il ne peut donc être invoqué une quelconque contrefaçon de ses droits dans la mesure où le site internet idmacif.eu correspond à un contenu totalement différent de l'activité du groupe MACIF.

25. En outre, le Défendeur considère que la clientèle de la MACIF se trouve en France et que le groupe MACIF ne dispose que d'une seule filiale non-française dans son périmètre de consolidation, en Espagne. En conséquence, selon le Défendeur, la MACIF ne peut invoquer une quelconque activité à l'échelle européenne pour justifier d'un éventuel oubli de dépôt du nom de domaine idmacif dans l'extension .eu.

2°/ Sur le droit légitime du Défendeur à enregistrer le Nom de Domaine :

26. Le Défendeur fait valoir qu'il dispose d'une réelle expertise associative et politique dans le domaine de la formation. Il précise que le site internet www.idmacif.eu, dont il est le propriétaire légitime, correspond à un domaine d'activité, la formation et l'insertion professionnelle, dans lequel il évolue depuis de nombreuses années. Il ajoute que ce site internet permettra de mieux faire connaître son expertise dans ce secteur et sous-tend donc une réelle démarche de communication.

27. Le Défendeur ajoute qu"il devrait occuper le poste de Directeur du pôle insertion, formation et emploi de la ville de Boulogne Billancourt à compter de janvier 2009, afin d'informer au mieux les Boulonnais mais également les citoyens de toute l'Ile de France de leur droit à la formation. Il aurait, pour ce faire, obtenu le soutien du sous-préfet de Paris délégué à la politique de la ville, Mme Ben Larbi, rencontré le cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville de Mme Amara, ainsi que le cabinet du secrétaire d'Etat chargée des PME, M. Novelli. Ces contacts devraient lui permettre de mettre en place un projet de tournée française sur le sujet de la formation avec la mise en place de colloques, forum et réunion-débats.

28. Le Défendeur explique également qu'il a délibérément choisi le nom très connu en France sous l'intitulé CIF pour « Congé Individuel de Formation » et qu'il était en droit d'acquérir le Nom de Domaine qui reprend les initiales des termes « Information et Droits pour la Mise en Application du CIF », sans pour autant porter litige à la marque MACIF qui n'est pas connue sous un autre nom, a fortiori sous le nom IDMACIF.

3°/ Sur l'absence d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine par le Défendeur :

29. Le Défendeur explique qu'il a été contacté par le cabinet de Conseils en propriété industriel représentant la MACIF, lequel lui a demandé de faire une proposition de rachat raisonnable.

30. N'ayant aucune connaissance particulière en matière de droit de la propriété intellectuelle, afin d'éviter tout litige et surtout une perte de temps qui se traduirait pour lui par une perte d'argent et la mise en péril de son projet (décalage du lancement du site et de toute l'organisation, investissement marketing à perte, annulation des subventions des administrations possibles), le Défendeur a décidé de négocier le rachat du Nom de Domaine par la Requérante afin de lancer un autre site. La somme demandée a été fixée à 20.000 euros afin de couvrir les frais de réimpression, de modification du site, du référencement ainsi que du préjudice subi pour le désagrément.

31. Le Défendeur ajoute que le Conseil de la MACIF lui a, par la suite, demandé de revoir son offre à la baisse, refusant de faire une proposition au nom de son client mais en indiquant le montant de 4.000 a 5.000 euros qui serait acceptable par ledit client. Le Défendeur estime que les parties étaient alors entrées en phase de négociation. Il a alors expliqué à la Requérante, d'une part, que des investissements avaient d'ores et déjà été établis pour mettre en ligne la V1 du site avec un forum d'échange en ligne et, d'autre part, que des imprimés étaient d'ores et déjà payés et des prestations de conseils entamées, le tout pour un montant de 11 000 € H.T.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

32. A titre liminaire, le Tribunal souhaite rappeler que la présente procédure ADR se trouve dans le champ d'application de l'article 22 du Règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004 (ci-après désigné le "Règlement"). A ce titre, le Tribunal est tenu de rendre sa décision au regard de l'article 21 du Règlement et des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après désignées les "Règles ADR"). En conséquence, il ne lui appartient pas de déterminer si les actes du Défendeur peuvent s'analyser en des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713-2, L. 713-3 ou L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle français ou s'ils peuvent engager sa responsabilité civile au sens de l'article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ou de l'article 1382 du Code civil français. C'est pourquoi le Tribunal n'examinera pas les demandes formulées par la Requérante sur ces fondements (cf. supra n° 15, 16 et 17). Le cas échéant, si la Requérante souhaite voir le Défendeur condamné pour contrefaçon de marque (fusse-t-elle notoire) ou souhaite engager sa responsabilité civile, il lui appartient de saisir la juridiction française de l'ordre judiciaire compétente, au besoin au moyen de la procédure des référés.

33. Dans le cadre de la présente procédure ADR, seuls seront examinés les termes et conditions de l'article 21 du Règlement et des Règles ADR. Aux termes de l'article 21§1 du Règlement :

"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :

a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".

I. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE DÊTRE CONFONDU AVEC UN NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE

34. Au regard des différents certificats d'enregistrement de marques françaises ou communautaires communiqués par la Requérante, il n'est pas douteux que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est identique ou susceptible d'être confondu avec les signes "IDMACIF" et "IDMACIF.FR" sur lequels un droit de marque est établi par le droit national et communautaire au sens de l'article 10, parapgrahe 1, du Règlement.

35. Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que le Nom de Domaine est identique ou suceptible d'être confondu avec les marques invoquées au soutien de sa Requête.

II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM

36. Aux termes de l’article 21§2 du Règlement :

« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :

a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;

b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;

c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »

37. La Requérante considère que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime à faire valoir sur le Nom de Domaine car :

- après avoir mené une recherche sur les bases des marques et du Registre du Commerce et des Sociétés français, il appert que le Défendeur ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination IDMACIF et

- il n'a apporté dans ses échanges e-mail aucun argument prouvant sa légitimité à utiliser le nom IDMACIF.

38. S'il est avéré que le Défendeur ne détenait aucun droit enregistré sur la dénomination "IDMACIF" avant l'enregistrement du Nom de Domaine, il n'en demeure pas moins que le Défendeur peut faire valoir un intérêt légitime au sens des articles 21§2a) et 21§2c) du Règlement, cet intérêt légitime ne devant pas nécessairement être caractérisé dans les échanges d'e-mails ayant eu lieu entre les parties.

39. En effet, il ressort de l'examen des pièces communiquées par les parties et des investigations du Tribunal que le Défendeur a utilisé le Nom de Domaine dès le mois d'août 2008, avant la mise en demeure de la MACIF du 4 septembre 2008 et, en toute hypothèse, avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, dans le cadre d'une offre de service d'information non commercial sur le Congès Individuel de Formation, ce qui n'est pas contesté par la Requérante.

40. A cet égard, les termes "Informations et Droits pour la Mise en Application du Congès Individuel de Formation", correspondant à l'expression développée de l'acronyme "IDMACIF", figurent en majuscules dans le "header" de chaque page du site, à côté du logo "Congès Individuel de Formation", depuis le mois d'août 2008, ce qui ressort clairement des annexes du procès verbal de constat, en date du 24 septembre 2008, produit par la Requérante et ce qui n'est pas contesté par cette dernière.

41. Le fait que le site web litigieux ne soit constitué que de 3 pages ne saurait dénier, par principe, tout intérêt légitime au Défendeur, d'autant plus que le contenu informationnel de ces 3 pages est riche, structuré, relate des informations et des droits pour la mise en application du congès individuel de formation, notamment au moyen d'un schéma graphique élaboré et de renvois par liens hypertextes vers des circulaires UNEDIC ou des sites gouvernementaux liés à la question.

42. En outre, il ressort d'un examen attentif du site internet considéré que cet usage légitime et non commercial du Nom de Domaine a été réalisé sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation des marques de la MACIF sur lequelles un droit est reconnu ou établi par le droit national et communautaire :

- d'une part, le site litigieux ne fait pas référence à la MACIF et ne propose aucun produit ou service lié au secteur d'activité de la MACIF ni ne renvoie par l'entremise de liens hypertextes vers de tels sites ;

- d'autre part, la charte graphique ou les codes couleurs du site et, notamment de l'expression "Informations et Droits pour la Mise en Application du Congès Individuel de Formation", n'évoque à aucun moment la charte graphique des sites <idmacif.fr>, de la MACIF et/ou l'un des logos des marques invoquées par cette dernière ;

- enfin, le site litigieux ne propose pas davantage de contenus illicites ou dégradants.

43. Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante ne rapporte pas la preuve que le Nom de Domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

III. LE NOM A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI

A. Sur les critères de mauvaise foi du Règlement :

44. Aux termes de l'article 21§3 du Règlement :

« la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand :

a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou

b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que :
i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;
ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ;
iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire ;

c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent ;

d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou

e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. »

45. La Requérante ne caractérise aucune des hypothèses visées par l'article 21§3 du Règlement :

- Le b) et le e) ne sont manifestement pas applicables à l'espèce (au demeurant, le raisonnement tenu supra par le Tribunal au n° 39 pourrait s'appliquer au b).

- Les conditions du d) ne sont pas remplies en l'espèce, le site du Défendeur n'ayant aucune finalité lucrative, ne vendant aucun espace publicitaire, n'affichant aucun lien sponsorisé et ne s'inscivant dans aucun système d'affiliation ou de sponsoring.

- Les conditions du c) ne sont pas davantage remplies, la Requérante et le Défendeur n'étant pas concurrents.

- Reste l'hypothèse de l'article 21§3 a), laquelle doit rapidement être refermée : le Nom de Domaine n'a pas été enregistré ou acquis "principalement" pour le vendre, le louer ou le transférer d'une autre façon à la MACIF. En effet, le Défendeur, dès enregistrement du Nom de Domaine, l'a exploité de façon légitime et ne s'est pas rapproché de la Requérante pour monnayer le transfert du Nom de Domaine. Il n'a formulé une proposition de rachat auprès de la Requérante que pour faire suite à la demande qui lui a été expressément formulée par le Conseil de cette dernière. Au demeurant, le Tribunal ignore le contenu de la conversation téléphonique ayant eu lieu préalablement entre le Conseil de la Requérante et le Défendeur. A cet égard, il ne semble pas que le Défendeur ait proposé "essentiellement que la MACIF lui rachète le nom de domaine pour un montant de 20 000 euros, sous la menace de céder ce dernier à une entité extérieure", contrairement à ce qu'allègue la Requérante. Le Défendeur indique au contraire, dans son e-mail du 26 septembre 2008, qu'au delà d'un délai de 15 jours, il ne pourra plus renoncer à l'utilisation du site <idmacif.eu> en raison du lancement du site en version 1.

B. Sur les critères complémentaires de mauvaise foi invoqués par la Requérante :

46. Allant au-delà des dispositions du Règlement, la Requérante ajoute trois arguments supplémentaires aux fins de caractériser la mauvaise foi du Défendeur :

(i) l'enregistrement du Nom de Domaine serait étrangement intervenu pendant la période où la MACIF aurait effectué une campagne de publicité sur son service d'assurance en ligne IDMACIF ;

(ii) le Défendeur, en sa qualité de citoyen français, ne pouvait ignorer la notoriété en France de la marque MACIF et en décidant d'associer cette dénomination dans son nom de domaine et de l'utiliser en l'appliquant à des services rendus ou susceptibles d'être rendus par la MACIF, il fait montre de sa mauvaise foi.

(iii) la lettre de mise en demeure qui a été adressée au Défendeur le 4 septembre 2008 n'a pas été récupérée par ce dernier, ce qui laisse penser, soit que l'adresse qu'il a indiquée au Registrar lors de l'enregistrement du nom de domaine idmacif.eu est fictive, soit que sa bonne foi est très largement discutable, refusant de prendre officiellement connaissance d'une lettre le mettant en demeure de faire cesser le trouble constaté par la MACIF.

47. Bien qu'il n'y soit pas contraint au regard du Règlement, le Tribunal entend répondre à ces trois arguments complémentaires :

(i) S'agissant du premier argument : le dossier de presse en date de juin 2008, communiqué par la Requérante, n'atteste aucunement de l'ampleur de la campagne publicitaire supposément réalisée par la MACIF pour le site IDMACIF à la période considérée et aucune pièce permettant d'en attester n'a été versée aux débats (tel qu'un plan médias, par exemple). Les recherches effectuées à cet égard par le Tribunal ont également été peu probantes. Huit vidéos de "teasing" (dans lesquelles il n'est jamais fait référence, vocalement ou visuellement, au signe IDMACIF) relatives au lancement de cette nouvelle assurance en ligne ont tout de même pu être dénichées sur le site Dailymotion : elles ont été visionnées entre 54 et 117 fois entre la fin du mois de juin 2008 et le jour où le Tribunal statue. C'est peu dire que leur audience est restée particulièrement confidentielle.

Les seuls éléments de communication versés au dossier par la Requérante consistent dans deux communiqués de presse repris sur quelques blogs spécialisés (sur <news-assurance.com> le 26 juin 2008, sur <e-marketing.fr> le 18 juin 2008, sur <decision-achats.fr> le 18 juin 2008, sur <france-prospect.fr>, non daté) et dans une brève figurant dans les archives du site stratégies.fr, en date du 9 juillet 2008. De tels éléments ne sauraient toutefois caractériser une campagne publicitaire et les sites précités constituent des médias de second plan à l'audience restreinte.

Dans ces conditions, au regard de l'ampleur très limitée de la communication réalisée par la Requérante au sujet de son nouveau service, telle quelle ressort des pièces versées aux débats, il ne peut être établi de façon certaine un lien entre ladite communication et l'enregistrement du Nom de Domaine par le Défendeur, le 9 juillet 2008.

(ii) S'agissant du second argument : contrairement à ce qu'elle allègue, la Requérante ne rapporte pas la preuve que le Défendeur utilise le signe MACIF (dont il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur son caractère notoire et ses effets en droit français ; le caractère notoire, à supposer qu'il soit caractérisé, n'étant pas suffisant, en lui-même, pour caractériser la mauvaise foi au sens du Règlement et des Règles ADR) en l'appliquant à des services "rendus ou susceptibles d'être rendus" par la MACIF.

D'une part, le Défendeur n'utilise pas le signe MACIF, mais IDMACIF. D'autre part, la MACIF ne verse aucune pièce attestant du fait qu'elle proposerait ou souhaiterait proposer un service d'information et d'échanges relatif au Congès Individuel de Formation tel que celui présenté par le Défendeur (au contraire, elle rappelle qu'IDMACIF correspond à son nouveau service d'assurance automobile en ligne "low cost"). Enfin, le Défendeur justifie de façon légitime, au regard du Réglement et des Règles ADR, avoir créé son nom de domaine autour des lettres "CIF" (et non "MACIF") aux fins de réaliser un site informationnel à but non commercial (cf. supra, n° 39 à 42).

(iii) S'agissant du troisième argument : il ne peut être déduit du seul fait que le Défendeur ne serait pas allé chercher la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la Requérante que sa bonne foi "est très largement discutable". Cet acte n'a causé aucun grief à la Requérante dans la présente procédure ADR, dans la mesure où elle a pu entrer en contact avec le Défendeur par e-mail et que celui-ci lui a répondu le jour même ; ce qui d'ailleurs prouve vraisemblablement que les coordonnées fournies par le Défendeur à l'EURID étaient exactes.

48. Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante ne rapporte pas la preuve que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur et qu'il convient d'appliquer les principes de l'article 2 du Règlement.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de refuser vos revendications.

PANELISTS

Name	**Frédéric Sardain**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2008-12-24

Summary

LE RÉSUMÉ EN ANGLAIS DE LA SENTENCE ARBITRALE SE TROUVE À L´ANNEXE 1

The Complainant is a French insurance company which owns several French, international or community trademarks "MACIF". At the beginning of 2008, the Complainant decided to launch a new online insurance service called "IDMACIF". The Complainant registered the French trademarks "IDMACIF.FR" and "IDMACIF".

On July 7, 2008, the <idmacif.eu> domain name was registered by the Respondent, who has an extensive associative and political activity, in particular in professional training matters. This website gives acces, since its creation (point which is not disputed by the Complainant) to a non-commercial and informative content related to "Congès Individuel de Formation" (i.e. : "individual vacation for professional training"), well known in France as "CIF".

On October 9, 2008, the Complainant requested the transfer of the domain name <idmacif.eu>.

The Panel rules that:

(i) The documentary evidence provided by the Complainant shows that it owns rights recognised by French or community law, as required by Article 10(1) of the Regulation (EC) No. 874/2004 of 28 April 2004;

(ii) The domain name <idmacif.eu> is identical or confusingly similar to the rights of the Complainant, as required by Article 21(1) of the Regulation.

(iii) However, the domain name has been registered by its holder with legitimate interest in the name, regarding Article 21(2)(a) and Article 21(2)(c), as IDMACIF means "Informations et Droits pour la Mise en Application du CIF", has been used on the website of the Respondent prior to any notice of an alternative dispute resolution (ADR) procedure and as the holder of the domain name is making a legitimate and non-commercial of the domain name, without intent to mislead consumers or harm the reputation of a name on which a right is recognised or established by national and/or Community law.

(iv) The domain name has not been registered or used in bad faith. In this respect, the Complainant do not demonstrate any of the points of Article 21(3) of the Regulation.

The Complaint is dismissed.