

DÉCISION DE L'AFNIC

globalenglish.fr Demande n° FR00209

I. Informations générales

Nom de domaine objet du litige : globalenglish.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 octobre 2007

Le Requérant : Société GLOBALENGLISH

Le Titulaire du nom de domaine : M. Ly B.

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. La procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 9 novembre 2010 par le biais du service en ligne de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007.

Conformément au règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la recevabilité de cette demande, a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 18 novembre 2010.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 24 novembre 2010.

Le 6 décembre 2010, le Collège PREDEC de l'AFNIC (ci-après le Collège) s'est réuni pour rendre sa décision.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement du nom de domaine < globalenglish.fr > par le Titulaire, constitue un cas de violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du décret du 6 février 2007 (ci-après le Décret) :

Article R. 20-44-45: Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

[Synthèse de la demande du Requérant]

Dans sa demande, le Requérant indique :

« [...] »

Globalenglish Corporation s'est aperçue que le nom de domaine « globalenglish.fr » avait été réservé le 15 octobre 2007 par Monsieur ou Madame Ly B. demeurant [...] et redirige vers un site internet proposant des services de formation en langues (extraits du site internet), dont les coordonnées nous ont été transmises par votre service suite à une demande de levée d'anonymat.

Ma cliente détient des droits antérieurs identiques sur le signe « globalenglish ».

En effet, la société GlobalEnglish Corporation est titulaire de 5 marques GLOBALENGLISH toutes déposées antérieurement à la date de réservation du nom de domaine litigieux :

- Marque communautaire GLOBALENGLISH n°790923 déposée le 30 mars 1998, renouvelée en 2008 en classe 41 pour désigner des services d'enseignement par Internet y compris formation en langues, randonnées et excursions en ligne, compris dans la classe internationale 41 » ; marque renouvelée
- Marque communautaire GLOBALENGLISH n°1234566 déposée le 8 juillet 1999, renouvelée en 2009[...]
- Marque GLOBALENGLISH n°3029103 déposée le 19 mai 2000 [...]
- Marque communautaire GLOBALENGLISH n°1983097 déposée le 21 novembre 2000 [...]
- Marque Française GLOBALENGLISH n°3066227 déposée le 23 novembre 2000 [...]

Le titulaire de ces marques est donc une société portant la même appellation qui exerce son activité précisément pour des services visés dans les libellés des marques antérieures. Cette société est également réservataire de plusieurs noms de domaine dont l'enregistrement est antérieur à celui du .fr dont notamment globalenglish.com, globalenglish.org, globalenglish.biz, globalenglish.net.

Or le nom de domaine « globalenglish.fr » qui reprend à l'identique les marques de la société GlobalEnglish Corporation renvoie vers un site qui propose des services identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés dans les libellés des marques à savoir des services de formation en langues.

Compte tenu de l'identité des signes en présence et de la similarité entre les services proposés, la réservation du nom de domaine « globalenglish.fr » intervenue postérieurement porte manifestement atteinte aux droits antérieurs dont la société GlobalEnglish Corporation dispose sur ses marques, en créant un risque de confusion dans l'esprit du public.

Par ailleurs, le/la réservataire ne détient pas de droits de propriété intellectuelle ni de dénomination sociale pouvant justifier de la réservation du nom de domaine contesté.

Dès lors, en procédant à l'enregistrement de ce nom de domaine, le/la réservataire ne poursuivait aucune fin légitime mais au contraire, a cherché à empêcher la société GlobalEnglish Corporation de réserver puis d'exploiter le nom de domaine « globalenglish.fr » auquel elle pouvait légitimement prétendre, du fait de la détention de marques antérieures françaises et communautaires pouvant servir de fondement à la réservation d'un nom de domaine en .fr.

En conséquence, il est demandé à l'AFNIC, dans le cadre de la procédure de résolution des cas de violation manifeste des dispositions du décret du 6 février 2007, de bien vouloir ordonner la transmission du nom de domaine « globalenglish.fr » au profit de la société américaine «GlobalEnglish Corporation. »

ii. Le Titulaire

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

« Bonjour, Je souhaiterais garder le nom du domaine pour les raisons suivantes: - Coûts engagés : création du site internet, l'hébergement, plaquettes commerciales, prospectus et cartes de visite. - Coûts à renouveler : modification du site web, achat d'un nouveau nom de domaine et reproduction de plaquettes commerciales, prospectus et cartes de visite. - Ma démarche a toujours été basée sur la bonne foi: après avoir effectué une recherche d'antériorité, il m'apparaissait que les deux entreprises étaient suffisamment différentes: différence géographique car globalenglish.com est basé aux Etats-Unis et Globalenglish.fr sur Paris uniquement, différent code NAF: Globalenglish.com (Enseignement en ligne et voyages culturels) et Globalenglish.fr 8559A (Formation professionnelle aux adultes en entreprise) A aucun moment je ne pensais nuire aux activités de Globalenglish.com car nous n'avons pas les mêmes clients, ni le même secteur géographique et ni même l'activité. Le changement du nom de domaine engendrerait beaucoup de frais pour une entreprise individuelle comme la mienne et j'ai du mal à saisir les nuisances que j'ai ou que je pourrai occasionner. »

IV. Décision

Conformément aux dispositions du Règlement et notamment son article II) vii), l'AFNIC statue au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties.

A la lecture des pièces fournies par le Requérant, le Collège a constaté que :

- La société GlobalEnglish Corporation est titulaire de différentes marques portant la dénomination «Global English ». On peut citer à titre d'exemple la marque française « Global English » n° 3 066 227 déposée auprès de l'INPI le 23 novembre 2000 ;
- Le nom de domaine <globalenglish.fr> est identique à la marque « Global English ».

En dépit des éléments apportés par le Requérant, le Collège considère qu'un doute subsiste sur l'intérêt légitime du Titulaire.

Compte tenu de ce qui précède, le Collège a considéré que la violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du Décret n'était pas établie.

La transmission du nom de domaine <globalenglish.fr> au Requérant a été refusée.

V. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) 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.

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, l'AFNIC notifie par courrier électronique la décision à chacune des parties.



M. [Signature] - Directeur Général de l'AFNIC