



DÉCISION DE L'AFNIC

kelassur.fr

Demande n° FR-2017-01301

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COMPARADISE GROUPE

Le Titulaire du nom de domaine : Madame S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : kelassur.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 août 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 août 2017

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 janvier 2017 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 02 février 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 février 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Loïc DAMILAVILLE

(membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 février 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <kelassur.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 :

- Extrait Kbis du 06 décembre 2016 de la société COMPARADISE GROUPE immatriculée le 29 juin 2012 sous le numéro 752 387 837 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis du 09 octobre 2016 de la société COMPASSU immatriculée le 09 juin 2008 sous le numéro 504 592 288 au R.C.S. de Marseille ayant notamment pour nom commercial « KELASSUR » et pour Président la société COMPARADISE GROUPE ;
- Attestation délivrée le 28 janvier 2016 par l'association ORIAS certifiant que la société COMPARADISE GROUPE est inscrite au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance depuis le 11 juillet 2014 ;
- Attestation délivrée le 04 février 2016 par l'association ORIAS certifiant que la société COMPASSU est inscrite au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de :
 - o Courtier d'assurance ou de réassurance depuis le 06 septembre 2013 ;
 - o Mandataire d'assurance depuis le 11 juillet 2008 ;
- Demande d'enregistrement de la marque française semi-figurative « KELASSUR » numéro 4307369 déposée le 14 octobre 2016 par la société COMPASSU pour les classes 35, 36 et 42 ;
- Publication au BOPI 16/44 - VOL.I du 04 novembre 2016 de la demande d'enregistrement de la marque française semi figurative « KELASSUR » numéro 4307369 déposée le 14 octobre 2016 par la société COMPASSU pour les classes 35, 36 et 42 ;
- Extrait du 23 novembre 2016 de la base Whois du nom de domaine <kelassur.com> enregistré le 29 janvier 2004 par la société VISUAL INFO ;
- Extrait du 23 novembre 2016 de la base Whois du nom de domaine <kelassur.fr> enregistré le 29 août 2016 par le Titulaire ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 13 octobre 2016 à la requête du Requéran aux fins de faire toutes constatations utiles relatives à l'utilisation sans autorisation du contenu éditorial et du logo du site internet <kelassur.com> sur le site <kelassur.fr> ;
- Capture d'écran du 25 janvier 2017 de :
 - o La page « KelAssur.com Comparateur Assurances » sur le site internet <https://twitter.com> ;
 - o La page d'accueil du site internet <http://www.kelassur.com> ;
 - o La page « Qui sommes-nous » du site internet <http://www.comparadise.com>.
- Capture d'écran du 22 novembre 2016 de la page d'accueil du site internet <http://www.kelassur-partenaire.fr> ;
- Capture d'écran du 12 octobre 2016 de la page d'accueil du site internet <http://www.kelassur.fr> ;
- Article « BLACKFIN CAPITAL PARTNERS rachète le site de comparaison d'assurances KELASSUR » paru sur le site internet <http://www.fusacq.com> ;
- Article « Mouvements en série chez les comparateurs d'assurances » paru le 07 novembre 2013 sur le site internet <http://www.lesechos.fr> ;
- Article « Comparadise réoriente ses comparateurs Kelassur et Devis Mutuelle » paru le 05 mai 2014 sur le site internet <http://www.argusdelassurance.com> ;

- Article « Le nouveau Groupement des comparateurs d'assurances veut renouer le dialogue avec les mutuelles » paru le 05 mars 2015 sur le site internet <http://www.argusdelassurance.com> ;
- Article « Tati lance son comparateur d'assurances » paru le 25 juin 2015 sur le site internet <http://www.lesechos.fr> ;
- Courrier recommandé et courriel du 04 novembre 2016 envoyés au Titulaire par le représentant du Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <kelassur.fr> ;
- Accusé réception le 05 novembre 2016 par le Titulaire de distribution du courrier recommandé de mise en demeure.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société COMPARADISE GROUPE (RCS PARIS n°752387837) (la Requérante) exploite un réseau de comparateurs de produits d'assurance en ligne. Elle détient notamment le contrôle de la société COMPASSU (RCS MARSEILLE n° 504592288) et en est le mandataire social en sa qualité de président.

La Requérante a constitué un portefeuille d'actifs immatériels comprenant des noms de domaines et marques portant sur le terme KELASSUR.

La Requérante a constaté la réservation du nom de domaine kelassur.fr et l'utilisation illicite du terme KELASSUR pour l'exploitation d'un site marchand dans le domaine de l'assurance.

En raison de l'atteinte manifeste à ses droits, la Requérante a notifié ses droits sur la marque KELASSUR et mis en demeure Madame [prénom nom], réservataire du nom de domaine kelassur.fr de cesser l'utilisation induite du terme KELASSUR et l'exploitation du nom de domaine litigieux.

En dépit de la réception de cette mise en demeure, le Titulaire poursuit l'exploitation du nom de domaine litigieux.

Dès lors, la Requérante saisit le collège de l'AFNIC dans le cadre de la procédure SYRELI pour obtenir le transfert du nom de domaine kelassur.fr.

La Requérante certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige n'est en cours au moment où elle formule la présente demande.

1. INTERET A AGIR

La Requérante exploite un réseau de comparateurs de produits d'assurance et de mutuelles en ligne incluant le site kelassur.com (nom de domaine réservé le 29 janvier 2004 et détenu par Monsieur [prénom nom], Directeur Général de la Requérante).

Dans le cadre de la gestion de son réseau de partenaires et d'affiliés, la Requérante exploite un site web dédié accessible par le nom de domaine kelassur-partenaire.fr réservé le 28 août 2008. La Requérante fait une exploitation publique et ininterrompue du signe KELASSUR dans la vie des affaires, notamment via les réseaux sociaux avec un compte Twitter depuis 2010. KELASSUR est le nom commercial de la société COMPASSU, filiale contrôlée à 100% par la Requérante et dont elle est le mandataire social. Conformément à l'article 8 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, le nom commercial bénéficie d'une protection par l'usage, sans obligation d'enregistrement.

La renommée de la Requérante en matière de produits d'assurance et en marketing multi-canal est avérée et les sites du Groupe COMPARADISE sont consultés par plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois.

Pour renforcer sa visibilité, la Requérante a créé une identité visuelle forte permettant de lier les sites web du Groupe COMPARADISE par une charte graphique commune intégrant un logotype repris sur l'ensemble des sites web du groupe.

De plus, la société COMPASSU dont la Requérante est le président et l'associée unique, est titulaire de la demande de marque KELASSUR n°16/4307369 désignant des services afférents à l'exploitation d'un portail de comparateurs de produits d'assurance et de mutuelle sur Internet.

Le logo inclus dans la demande de marque n°16/4307369 est un élément caractéristique de la charte graphique COMPARADISE déployée sur les sites web des sociétés de la société COMPARADISE GROUPE et notamment sur le site www.kelassur.com.

Par courrier du 4 novembre 2016, la Requérante a mis en demeure le Titulaire de cesser l'utilisation illicite du terme KELASSUR et lui a notifié la réalisation du dépôt de la marque KELASSUR.

Ainsi, la Requérante dispose, à l'évidence, d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

2. ATTEINTE AUX DROITS DE LA REQUERANTE

La Requérente a constaté la réservation par Madame [prénom nom] du nom de domaine kelassur.fr en date du 29 août 2016 auprès du bureau d'enregistrement 1&1 Internet.

Le nom de domaine kelassur.fr est utilisé pour identifier un site marchand réalisant une activité commerciale identique et directement concurrente de celle de la Requérente.

Cet usage du signe KELASSUR n'a jamais été autorisé par la Requérente, laquelle a missionné la réalisation d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 13 octobre 2016.

Il ressort de ce constat d'huissier que le nom de domaine kelassur.fr reproduit à l'identique l'élément verbal KELASSUR composant le nom de domaine antérieur kelassur.com ; les éléments distinctifs et dominants de la marque KELASSUR et de la charte graphique COMPARADISE sont repris, sous une forme verbale, à l'identique dans le nom de domaine litigieux ; l'adresse de courrier électronique de contact « E-mail : [...]@kelassur.fr » reproduit la marque KELASSUR et le nom de domaine kelassur.com.

Les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre le nom de domaine antérieur kelassur.com, la marque KELASSUR détenus par la Requérente et le nom de domaine litigieux créent un risque de confusion dans l'esprit du public qui attribuera une origine commune aux services proposés.

Par ailleurs, la reproduction du terme KELASSUR dans le nom de domaine litigieux démontre l'intention du Titulaire de se placer dans le sillage de la Requérente pour bénéficier, indûment et à moindre frais, de sa renommée acquise au prix d'investissements importants et d'efforts commerciaux et marketing substantiels et caractérise des faits de concurrence déloyale et agissements parasitaires.

Dès lors, la réservation et l'exploitation du nom de domaine kelassur.fr par le Titulaire portent ainsi atteinte aux droits de la Requérente garantis par la loi et à ses droits de propriété intellectuelle par la contrefaçon de la marque KELASSUR, et ce depuis la date de sa notification conformément aux dispositions de l'article L716-2 du Code de la propriété intellectuelle.

En outre, la réservation de ce nom de domaine prive la Requérente de la faculté de l'utiliser, alors même qu'elle dispose seule de la légitimité pour le faire en raison de la marque qu'elle détient et de l'exploitation publique et ininterrompue depuis 2005 du terme KELASSUR dans la vie des affaires.

Enfin, la réservation du nom de domaine litigieux génère un préjudice important pour la Requérente caractérisé par un trouble commercial (détournement de clientèle et atteinte à sa réputation), le ternissement de ses actifs immatériels et la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, la réservation de kelassur.fr porte atteinte aux droits de la Requérente selon l'article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE).

3. ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE

Le Titulaire n'a pas réservé le nom de domaine kelassur.fr avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime et ne satisfait pas aux conditions de l'article R20-44-43 du CPCE.

Il ressort de la base de données de l'INPI, du registre Infogreffe et du « Whois » de l'AFNIC, que le Titulaire ne dispose d'aucun titre de propriété industrielle, de droits d'usage ou de signe distinctif antérieur identique ou similaire au nom de domaine kelassur.com.

De plus, le Titulaire exploite une activité commerciale sur Internet accessible depuis le nom de domaine kelassur.fr sans autorisation, licence concédée par la Requérente ou lien juridique d'affiliation avec cette dernière.

Ainsi, le Titulaire ne s'est jamais fait connaître sous un nom antérieur identique ou apparenté au nom de domaine de la Requérente.

Enfin, le document « Politique de gestion des litiges pour les extensions françaises » partie intégrante de la Charte de nommage de l'AFNIC, impose au demandeur de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Compte-tenu de l'identité des termes utilisés dans les noms de domaine visés dans la présente procédure, il est patent que le Titulaire a manqué à ses engagements au titre de la Charte de l'AFNIC en s'abstenant de vérifier que la réservation du nom de domaine kelassur.fr ne portait pas atteinte aux droits antérieurs de la Requérente.

Ainsi, les conditions de qualification de l'intérêt légitime à la réservation de kelassur.fr au sens de l'article R20-44-43 du CPCE ne sont pas réunies, en raison de l'intention manifeste de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

La preuve d'absence d'intérêt légitime du Titulaire est ainsi caractérisée.

4. MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Parmi les professionnels de l'assurance et leurs clients, les sites du réseau COMPARADISE bénéficient d'une forte visibilité en France ce que le Titulaire ne peut ignorer.

Le Titulaire a réservé un nom de domaine identique ou à tout le moins similaire au nom de domaine de la Requêteur pour exercer une activité concurrente de celle de la Requêteur, en reproduisant sur le site litigieux les éléments distinctifs de la charte graphique de la Requêteur et notamment ceux composant la demande de marque KELASSUR.

Cette reproduction induit des actifs immatériels de la Requêteur démontre qu'à la date de réservation du nom de domaine kelassur.fr, le Titulaire avait nécessairement connaissance des activités commerciales de la Requêteur sous le nom KELASSUR et de ses signes distinctifs.

De toute évidence, la réservation du nom de domaine kelassur.fr par le Titulaire génère un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, en laissant croire que le nom de domaine kelassur.fr relève du portail de sites web exploités par la Requêteur et qu'il existerait un lien économique ou contractuel entre le Titulaire et la Requêteur.

Ainsi, il apparaît que le Titulaire a réservé le nom de domaine kelassur.fr pour profiter indûment de la renommée de la Requêteur et des investissements substantiels réalisés pour asseoir sa renommée.

De plus, à la différence de la Requêteur dûment immatriculée auprès de l'ORIAS sous le n°08043716 et soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, le Titulaire exerce une activité sans titre, ce qui est de nature à porter gravement préjudice aux consommateurs et à nuire à la réputation et à l'honorabilité professionnelle de la Requêteur.

Enfin, la mauvaise foi du Titulaire est d'autant plus évidente que le Titulaire du nom de domaine n'apparaît pas sur la page contact du site kelassur.fr, et ne semble disposer d'aucune immatriculation officielle pour l'exercice d'une activité commerciale.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article R20-44-43 du CPCE, la mauvaise foi du Titulaire est caractérisée par le fait 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.».

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 13 février 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a pas fourni de pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« Bonjour, J'ai ouvert ce nom de domaine à la demande d'un membre de ma famille [...] et ce , en totale méconnaissance des conséquences pour votre cliente et pour moi-même... Je souhaite aujourd'hui mettre fin à la procédure en cours en vous demandant de bien vouloir annuler toutes démarches concernant ce nom de domaine. Par ce mail, et afin de régler définitivement de litige, j'informe dès à présent la société COMPARADISE GROUPE et son conseil que j'accepte de transférer à son profit le nom de domaine litigieux ainsi que tous les droits qui lui sont associés.

Je vais prendre contact avec le conseil de la société COMPARADISE GROUP pour demander d'annuler toute action judiciaire contre moi en mettant en avant ma bonne foi. merci de me confirmer la bonne réception de la présente demande et la suite de la procédure à faire. Vous remerciant, Cordialement. ».

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 des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <kelassur.fr> était identique :

- o Au nom commercial « KELASSUR » de la société COMPASSU, société présidée par le Requérant ;
- o À la composante verbale de la marque française semi-figurative « KELASSUR » numéro 4307369 déposée le 14 octobre 2016 par la société COMPASSU, société présidée par le Requérant.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire, en indiquant « [...] *j'informe dès à présent la société COMPARADISE GROUPE et son conseil que j'accepte de transférer à son profit le nom de domaine litigieux ainsi que tous les droits qui lui sont associés. [...]* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <kelassur.fr> au Requérant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <kelassur.fr> au Requérant.

Prenant acte de la décision du Titulaire, le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <kelassur.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 28 février 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

