



DÉCISION DE L'AFNIC

boursorama-banque-mail.fr

Demande n° FR-2017-01383

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOURSORAMA SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur T.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : boursorama-banque-mail.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 juin 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 juin 2018

Bureau d'enregistrement : CRONON AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 juin 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 12 juillet 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSE (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 08 août 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-banque-mail.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 26 juin 2017 par le Requérant à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BOURSORAMA » numéro 001758614 enregistrée le 13 juillet 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « BOURSORAMA » numéro 3565867 enregistrée le 31 mars 2008 par le Requérant pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA BANQUE » numéro 4138952 enregistrée le 03 décembre 2014 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société BOURSORAMA :
 - o <boursorama.fr> le 3 juin 2005 ;
 - o <boursorama.com> le 1 mars 1998 ;
 - o <boursorama-banque.fr> le 27 mai 2005 ;
 - o <boursorama-banque.com> le 26 mai 2005 ;
- Captures d'écrans du 27 juin 2017 de pages du site internet du Requérant vers lesquelles renvoient les noms de domaine <boursorama.com> et <boursorama-banque.com> ;
- Capture d'écran du 27 juin 2017 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> indiquant : « Cette page n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez réessayer plus tard. Merci de votre bonne compréhension » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> enregistré le 24 juin 2017 sous diffusion restreinte ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles et la réponse de l'Afnic le 26 juin 2017 concernant le nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOURSORAMA SA (le « Requérant ») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <boursorama-banque-mail.fr> enregistré le 24 juin 2017 par le Titulaire identifié comme « [prénom nom] » domicilié à « [ville] » en « France » (annexe 1).

En effet, la société BOURSORAMA S.A. est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur la dénomination « BOURSORAMA » seule ou en association, et notamment les marques suivantes (annexe 2):

- Enregistrement français « BOURSORAMA » INPI n° 3565867 enregistré le 31-03-2008 ;
- Enregistrement européen « BOURSORAMA » EUIPO n° 001758614 enregistré le 19-10-2001.
- Enregistrement français « BOURSORAMA BANQUE » INPI n° 4138952 enregistré le 03-12-2014.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant le terme « BOURSORAMA », tels que les noms de domaine institutionnels suivants (annexe 3) :

- <boursorama.fr> enregistré depuis le 03-06-2005 ;
- <boursorama.com> enregistré depuis le 01-03-1998 ;
- <boursorama-banque.fr> enregistré depuis le 27-05-2005 ;
- <boursorama-banque.com> enregistré depuis le 26-05-2005.

Fondée en 1995, la société française BOURSORAMA SA exploite les marques « BOURSORAMA » dans les activités bancaires et financières.

En France, BOURSORAMA est la référence de la banque en ligne avec plus d'un million de clients à la fin du mois de janvier 2017. Le portail www.boursorama.com est quant à lui le premier site national d'information économique et financière (annexe 4).

Le Requéran dispose ainsi dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

1. Sur l'enregistrement du nom de domaine

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société BOURSORAMA S.A. et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque « BOURSORAMA », ni de droit d'enregistrer un nom de domaine associant la marque « BOURSORAMA ».

Selon les informations whois (annexe 1), le Requéran a enregistré le nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> le 24 juin 2017, soit de nombreuses années postérieurement à l'enregistrement des marques du Requéran (annexe 2).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <boursorama-banque-mail.fr> est composé de la reprise à l'identique de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité et des mots « banque » et « mail », faisant clairement référence au secteur bancaire, et à l'utilisation 100% dématérialisée que propose le Requéran à ses clients consommateurs.

L'ajout de tirets entre chaque mot utilisé dans le nom de domaine, ainsi que l'association de l'extension « .FR » ne sont pas des éléments permettant de modifier l'impression d'ensemble selon laquelle le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. Il n'évite pas le risque de confusion avec le Requéran, ses marques et noms de domaine dans l'esprit du consommateur. Le consommateur pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site officiel du Requéran.

2. Sur l'exploitation du nom de domaine

Le nom de domaine litigieux <boursorama-banque-mail.fr> redirige vers la page parking du fournisseur d'hébergement web, et affiche l'information suivante : « Cette page n'est pas disponible pour l'instant » (annexe 5). Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de

domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requérant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux <boursorama-banque-mail.fr> en reprenant la marque « BOURSORAMA » à l'identique et en y ajoutant les mots génériques « banque » et « mail », lesquels sont génériques et liés au domaine d'activité du Requérant. L'enregistrement du nom domaine litigieux a ainsi été effectué dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

De plus, le Titulaire étant de nationalité française, il ne peut ignorer l'existence du Requérant sur le territoire national, et a ainsi enregistré le nom de domaine de mauvaise foi.

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de litigieux <boursorama-banque-mail.fr> à son profit.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 <boursorama-banque-mail.fr> était similaire :

- À la composante verbale de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA BANQUE » numéro 4138952 enregistrée le 03 décembre 2014 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Aux noms de domaine <boursorama-banque.fr> et <boursorama-banque.com> enregistrés respectivement par le Requérant les 27 et 26 mai 2005.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr>, composé de « BOURSORAMA BANQUE », reprise intégrale de la composante verbale de la marque et du terme générique « mail » est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « BOURSORAMA BANQUE » numéro 4138952 enregistrée le 03 décembre 2014 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits

de propriété intellectuelle de la société BOURSORAMA SA.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requérant indique que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter ses noms de domaine ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative antérieure « BOURSORAMA BANQUE » numéro 4138952 enregistrée le 03 décembre 2014 pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Le nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « BOURSORAMA BANQUE » à laquelle est ajouté le terme générique « mail » communément employé pour désigner les courriels ;
- Fondé en 1995, le Requérant exploite ses marques « BOURSORAMA » et « BOURSORAMA BANQUE » pour ses activités bancaires et financières ;
- Le Requérant présente ses activités et propose ses produits et services sur les sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <boursorama.com> et <boursorama-banque.com> ;
- Le site internet « Boursorama Banque » est élu « meilleur site de banque » selon l'étude Médiamétrie/NetRatings d'octobre 2016 (source Fevad) ;
- La page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> indique : « *Cette page n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez réessayer plus tard. Merci de votre bonne compréhension* ».

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France ne peut ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve 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 <boursorama-banque-mail.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <boursorama-banque-mail.fr> au profit du Requérant.

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 09 août 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

