



DÉCISION DE L'AFNIC

boursorama-online.fr

Demande n° FR-2018-01627

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOURSORAMA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : boursorama-online.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 juin 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 juin 2019

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 juillet 2018 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 13 juillet 2018.

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), Loïc DAMILAVILLE et Régis MASSE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 09 août 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-online.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 13 juin 2018 par le Requérant à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 15 septembre 2016 de la société BOURSORAMA immatriculée le 09 septembre 2003 sous le numéro 351 058 151 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3040225 enregistrée le 07 juillet 2000 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BOURSORAMA » numéro 1758614 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 » numéro 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 par le Requérant pour les classes 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-online.eu> le 07 avril 2006 ;
 - o <banqueboursorama.fr> le 27 mai 2005 ;
 - o <boursorama-banque.fr> le 27 mai 2005 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <boursorama-online.fr> enregistré le 26 juin 2018 par Monsieur P. ;
- Capture d'écran du 28 juin 2018 de la page « Qui sommes-nous ? » du site web <https://groupe.boursorama.fr> ;
- Capture d'écran du 28 juin 2018 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <boursorama-online.fr> ;
- Résultats obtenus le 28 juin 2018 après une recherche sur les termes « BOURSOURAMA ONLINE » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 28 juin 2018 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic ;

- N°FR-2015-00983 concernant le nom de domaine <creditmutuelgroupe.fr> rendue le 25 août 2015 ;
- N°FR-2017-01509 concernant le nom de domaine <clientsboursorama.fr> rendue le 22 janvier 2018 ;
- N°FR-2015-01032 concernant le nom de domaine <factor-soft.fr> rendue le 08 décembre 2015.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOURSORAMA (le « Requéant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-online.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).

1/ Intérêt à agir

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <boursorama-online.fr> enregistré le 26 juin 2018 par un titulaire identifié comme « [prénom nom] » et domicilié en France (Annexe 2).

Créé en 1998, le Requéant est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet. En France, BOURSORAMA est la référence en matière de banque en ligne, avec plus de 1 400 000 clients. Son site internet officiel <boursorama.com> est le premier site d'information économique et la première plateforme de banque en ligne. Ce site comptait 30 millions de visites mensuelles en 2017 (Annexe 3).

Le Requéant est propriétaire des marques enregistrées suivantes, constituées du terme « BOURSORAMA » (Annexe 4):

- Marque française « BOURSORAMA » n° 98723359 enregistrée le 13-03-1998 et dûment renouvelée.
- Marque française semi-figurative « BOURSORAMA » n° 3040225 enregistrée le 07-07-2000 et dûment renouvelée.
- Marque de l'Union Européenne « BOURSORAMA » n° 1758614 enregistrée le 13-07-2000 et dûment renouvelée.
- Marque française « BOURSORAMA » n° 3565867 enregistrée le 31-03-2008.
- Marque française semi-figurative « BOURSORAMA » n° 3676765 enregistrée le 16-09-2009. Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « BOURSORAMA », dont (Annexe 5):
- <boursorama.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 03-06-2005.
- <banqueboursorama.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005.
- <boursorama-banque.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005.
- <boursorama-online.eu> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 07-01-2006.

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <boursorama-online.fr> a été enregistré le 26 juin 2018 par un titulaire identifié comme « [prénom nom] » et domicilié en France (Annexe 2). Ce nom de domaine redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement 1&1 (Annexe 6).

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <boursorama-online.fr> est composé de la dénomination « BOURSORAMA » associée au terme anglais « ONLINE » signifiant « EN LIGNE », et fait par conséquent directement référence aux marques du Requéant. En effet, le Requéant exerce son activité exclusivement sur Internet (Annexe 3). De plus, tous les résultats d'une recherche effectuée sur un moteur de recherches sur les termes « BOURSORAMA ONLINE » (Annexe 7) font clairement référence au Requéant.

Des éléments de faits similaires d'ajout d'un terme générique pouvant être attaché à la marque du Requérant et d'usage pour page d'attente ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au Requérant : Décision AFNIC FR-2015-00983 <creditmutuelgroupe.fr> (Annexe 8).

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux renvoie vers le site officiel du Requérant, puisque ce dernier est une société immatriculée en France, disposant du nom de domaine <boursorama.fr> (Annexe 5) qui renvoie vers le site <boursorama.com>, et exerçant son activité en ligne. Par ailleurs, les droits du Requérant sur le terme « BOURSORAMA » ont été confirmés par plusieurs décisions de l'AFNIC dont la décision n° FR-2017-01509 concernant le nom de domaine <clientsboursorama.fr> (Annexe 9).

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <boursorama-online.fr>.

2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requérant indique qu'il ne connaît aucun « [prénom nom] », et que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société BOURSORAMA, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <boursorama.fr> le 26 juin 2018, soit de nombreuses années après la création de la société BOURSORAMA (Annexe 3) et après l'enregistrement de ses marques et du nom de domaine <boursorama.fr> (Annexes 4 et 5).

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexes 6 et 10). Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

3/ Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « BOURSORAMA » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français (Annexe 3). Par conséquent, le Titulaire, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOURSORAMA » du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le Requérant soutient que l'ajout du terme « ONLINE », qui signifie « EN LIGNE », fait référence à son activité en ligne, dès lors que le Requérant est leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet (Annexe 3).

En outre, les marques « BOURSORAMA » sont toutes enregistrées pour des services en lien avec Internet, notamment en classe 36 pour des services de « publication d'informations financières sur le réseau Internet » (Annexe 4).

Le Requérant soutient en conséquence que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques, noms de domaine et site internet antérieur associé. De plus, le nom de domaine litigieux <boursorama-online.fr> redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement 1&1 n'affichant aucune exploitation légitime évidente (Annexe 6). Le Requérant soutient ainsi que le titulaire n'utilise pas et ne s'est pas préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

De précédents Collèges se sont prononcés en faveur de la transmission d'un nom de domaine litigieux au Demandeur dans l'hypothèse où le nom de domaine renvoyait vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. Voir par exemple la décision n° FR-2015-01032 relative au nom de domaine <factor-soft.fr> (Annexe 11).

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <boursorama-online.fr> à son profit.»

Le Requéant 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <boursorama-online.fr> est :

- Similaire aux marques du Requéant et notamment :
 - o À la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
 - o À la marque de l'Union européenne « BOURSORAMA » numéro 1758614 enregistrée le 13 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
- Similaire au nom de domaine du Requéant <boursorama.fr> enregistré le 3 juin 2005 ;
- Identique au nom de domaine du Requéant <boursorama-online.eu> enregistré le 07 avril 2006.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <boursorama-online.fr> est similaire à la marque antérieure du Requéant « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité et du terme générique « online » utilisé usuellement pour signifier la présence d'une structure, d'un service ou d'un produit sur internet.

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 Requéant 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 constate que :

- Le Requéran 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 ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <boursorama-online.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requéran est titulaire de plusieurs marques « BOURSORAMA » et en particulier de la marque française antérieure « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 pour les produits et services couvrant notamment les « *Services d'information financière Publication d'informations financières sur le réseau Internet* » ;
- Fondé en 1998, le Requéran exploite ses marques « BOURSORAMA » pour ses activités bancaires et financières sur internet ;
- Le Requéran est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet ; il comptabilise plus de 1 400 000 clients avec 30 millions de visites mensuelles sur son site web ;
- Le nom de domaine <boursorama-online.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requéran « BOURSORAMA » à laquelle est ajouté le terme générique « online » qui, s'il est utilisé usuellement pour signifier la présence d'une structure, d'un service ou d'un produit sur internet, évoque aussi référence aux activités en ligne du Requéran ainsi qu'aux services couverts par ses marques « BOURSORAMA » ;
- Le nom de domaine <boursorama-online.fr> est la reprise à l'identique du nom de domaine antérieur <boursorama-online.eu> enregistré le 07 avril 2006 par le Requéran ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <boursorama-online.fr> est une page d'attente du bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces faits.

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

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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-online.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-online.fr> au profit du Requéran.

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 10 août 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

