



DÉCISION DE L'AFNIC

opti-pret.fr

Demande n° FR-2018-01727

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JOHN DEERE FINANCIAL
Le Titulaire du nom de domaine : La société OPTIPRET

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : opti-pret.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 juin 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 30 juin 2019
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 décembre 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 21 décembre 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 janvier 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire).s'est réuni pour rendre sa décision le 15 janvier 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <opti-pret.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 en novembre 2018 par le Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 03 septembre 2018 de la société JOHN DEERE FINANCIAL immatriculée le 01 février 1999 sous le numéro 421 649 161 au RCS d'Orléans ;
- Informations datées du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société OPTIPRET immatriculée le 19 février 2014 sous le numéro 800 478 547 au RCS de Evry ayant pour nom commercial « OPTIPRET » ;
- Extrait Kbis du 22 novembre 2018 de la société BLP COURTAGE immatriculée le 11 octobre 2016 sous le numéro 823 042 254 au RCS de Nantes ayant pour nom commercial « OPTI-PRET » ;
- Statuts de la société BLP COURTAGE du 11 octobre 2016 ;
- Publications au BOPI 11/24 VOL.I de la demande d'enregistrement, au BOPI 11/37 Vol.II de l'enregistrement effectué sans modification et notice complète de la marque française « OPTIPRET » numéro 3834926 enregistrée le 27 mai 2011 par le Requérant pour la classe 36 ;
- Récapitulatif d'inscription au registre national d'une rectification pour changement de nom du propriétaire de la marque « OPTIPRET » numéro 3834926 (cf. inscription n° 0739383 du 23 novembre 2018) ;
- Publications au BOPI 04/01 VOL.I de la demande d'enregistrement, au BOPI 04/18 Vol.II de l'enregistrement effectué sans modification, BOPI 13/44 VOL.II du renouvellement sans limitation et notice complète de la marque française « OPTI PRET » numéro 3258605 enregistrée le 24 novembre 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 36 ;
- Extrait de la base Whois du 23 novembre 2018 du nom de domaine <opti-pret.fr> enregistré le 30 juin 2016 par le Titulaire ;
- Capture d'écran de la page « mentions légales » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <opti-pret.fr> ;
- Captures d'écrans à partir du site web <https://www.archive.org> relatives à des pages du site web <https://opti-pret.fr> d'août 2018 ;
- Captures d'écrans à partir du site web <https://www.archive.org> relatives à des pages du site web « JOHN DEERE » en : octobre 2013, juin 2015, septembre 2015, août 2016, mars 2017, juin 2017 et août 2018 ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « optipret financement » effectuée avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La présente procédure Syreli est engagée par la société John Deere Financier à l'encontre du nom de domaine opti-pret.fr. Celui-ci a été réservé le 30/6/2016 par la société Optipret telle qu'indiquée dans le Whois figurant en annexe 1 avec, comme adresse mentionnée, le 89 avenue Thébaudières, 44800 Saint Herblain.

Nous précisons tout d'abord que le nom de domaine *opti-pret.fr* ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours par la société requérante John Deere Financial.

Par ailleurs, ce nom de domaine est actif, comme cela sera démontré ci-dessous et a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.

Il est rappelé que conformément à l'article L 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) :

L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

1) L'identité du titulaire du nom de domaine *opti-pret.fr*

A titre liminaire, il est précisé qu'il n'existe pas de société exactement dénommée *Optipret*.

Il faut rappeler que le Titulaire a enregistré le nom de domaine *opti-pret.fr* sous l'identité de la société « *Optipret* ». Or, selon les résultats *Infogreffe*, il n'existe pas de société sous ce nom exact à l'adresse indiquée dans le *Whois*.

En effet, la seule société *Optipret* existante est immatriculée sous le n° 800 478 547 au R.C.S. d'Evry (cf annexe 2) et a son siège à Linas (91). Cette adresse et ce numéro RCS ne correspondent pas :

- à l'adresse indiquée dans le *Whois* (en Loire Atlantique),

- au n° RCS figurant dans les mentions légales du site *opti-pret.fr* (annexe 3) qui est celui d'une autre entité, à savoir, la société *BLP Courtage*, immatriculée sous le n° RCS : 823 042 254 et dont le siège est 89 avenue Thébaudières, 44800 Saint Herblain.

Le titulaire du nom de domaine a donc choisi de faire figurer dans le *Whois* un nom qui ne correspond pas à sa dénomination sociale exacte. *Opti-Prêt* n'est pas une dénomination sociale valide pour cette société *BLP Courtage*. Il ne s'agit que de son nom commercial tel que mentionné sur son *Kbis*.

2) L'usage du nom de domaine *opti-pret.fr* pour des services de financement

L'entité apparaissant dans les mentions légales du site figurant à l'adresse *www.opti-pret.fr* est la société *BLP Courtage* immatriculée au RCS sous le n° 823042254 depuis le 11/10/2016.

En annexes 4 et 5, figurent l'extrait *Kbis* à jour de cette société ainsi que ses statuts constitutifs signés le 14/10/2016. L'extrait *Kbis* mentionne l'activité exercée comme suit : « *Courtage en opérations de banque, services de paiement, négociation de crédit, recherche, mise en relation de toutes personnes physiques, morales avec tous les établissements financiers, organismes bancaires, assurance* ».

En page 2 de ces statuts figure l'indication de son objet social à savoir :

« La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

Le courtage en opérations de banque et en services de paiement, la négociation de crédit ;

Plus généralement la recherche et la mise en relation de toutes personnes physiques ou morales avec tous établissements financiers, organismes bancaires, d'assurance ou autres en vue de proposer toutes solutions de financement appropriées ;

La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire ».

Le site accessible à l'URL : *www.opti-pret.fr* est consacré à la présentation d'une offre de services dans le domaine du financement immobilier.

Des pages de ce site, telles qu'archivées le 29/8/2018 par le site www.archive.org, figurent annexe 6.

La page d'accueil comporte une bannière en entête « OPTIPRET Courtier en crédit immobilier ». Elle surmonte des illustrations de certains des services proposés, tels que « renégociation de prêts » et « achat neuf & ancien ». Ces illustrations surmontent un pied de page comportant la répétition du nom OPTIPRET, la mention « réaliser votre projet immobilier en optimisant son financement » et comportant quatre icônes présentant les services proposés sur le site, dont le détail est le suivant :

ACHAT NEUF & ANCIEN :

« Ancien, neuf ou construction... selon votre projet immobilier, il faut choisir le financement adapté. Que les taux soient à la baisse ou à la hausse le financement de votre futur projet peut être optimisé. Selon vos possibilités et vos envies, nous vous proposons un financement adapté à vos attentes. Bien que vous soyez client de votre banque actuelle depuis de nombreuses années, celle-ci n'est pas forcément la mieux positionnée au moment de votre projet. Notre connaissance des organismes prêteurs locaux nous permet de négocier les conditions les plus avantageuses de votre commune.

Prenons le temps de nous rencontrer afin de vous en faire gagner par la suite, OPTIPRET s'occupe de vous ! »

RENEGOCIATION DE PRET :

« Parce qu'un prêt immobilier peut s'optimiser ! Il est parfois intéressant de se poser, faire le point sur le marché financier et ses conditions, faire le point sur son budget et savoir profiter de la baisse des taux afin de réaliser des économies.

L'équipe d'OPTIPRET vous guide et vous conseille dans cette démarche

Dès maintenant demandez-nous une pré étude ! »

RACHAT DE SOULTE :

« UN DIVORCE, UNE SEPARATION... là aussi nous avons la solution !

La vie peut parfois réserver des impondérables, OPTIPRET vous accompagne et vous facilite les démarches afin de pouvoir rebondir rapidement. La soulte vous permet de racheter la part du patrimoine immobilier que vous détenez avec un conjoint ou un membre de votre famille. Le calcul du montant de la soulte est effectué par le notaire ».

ACHAT REVENTE :

« Un coup de cœur ou une opportunité pour votre prochaine habitation mais vous n'avez pas encore vendu la votre !

La solution : un prêt achat revente ou prêt relais, qui vous permet d'acquérir votre futur bien en toute sécurité, laissez-vous guider, on s'occupe de tout !

Les points essentiels à retenir :

- Pour les propriétaires qui veulent acheter un nouveau bien immobilier avant d'avoir vendu le précédent

- Durée de prêt qui correspond à la durée de vente du bien: de 1 à 2 ans en général

- Montant du prêt compris entre 60% et 100% de la valeur du bien à vendre sur la base d'au moins 2 estimations réalisées par des professionnels de l'immobilier et ou compromis signé avec conditions suspensives levées.

- Le prêt relais est souvent associé à un prêt immobilier traditionnel ».

3) Les droits antérieurs de la requérante sur la marque française OptiPret enregistrée et exploitée antérieurement pour des services de financement

Ceci étant exposé, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms supprimés lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de Propriété Intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le Demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

La société requérante John Deere Financial, dont nous sommes les mandataires dans cette procédure, est immatriculée au RCS sous le n° : 421649161 (cf. annexe 7 extrait Kbis). John Deere Financial est titulaire des marques françaises reproduites en annexe 8, à savoir :

o OptiPrêt n° 3834926, déposée le 27/5/2011, enregistrée le 16/9/2011 pour couvrir les services suivants en classe 36 : « assurances ; affaires financières ; affaires monétaires; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Cette marque a fait l'objet d'une inscription sur le Registre National des Marques tenu par l'INPI en date du 23/11/2018, sous le n° 0739383, aux fins de porter le changement de dénomination sociale du titulaire – John Deere Crédit – qui est devenue John Deere Financial ;

o Opti Prêt n° 3258605, déposée le 24/11/2003, renouvelée le 16/9/2013 et enregistrée pour couvrir des « services de financement » en classe 36.

La société John Deere Financial exploite la marque Opti-Prêt pour un service de financement pour l'achat de machines agricoles John Deere. Ce service est présenté sur la page de son site www.deere.fr, à l'URL ci-dessous:

www.deere.fr/fr/financer/financement/prêt/

Le service y est décrit en ces termes :

« Un financement souple et performant. Vous empruntez le montant dont vous avez besoin pour acheter votre matériel. En utilisant cette formule, vous pouvez récupérer l'intégralité de la TVA dès la première année en fonction du régime de TVA auquel vous êtes soumis. Vous remboursez votre équipement par des versements fixes et réguliers sur une période préalablement définie et sous forme d'une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. En matière d'imposition, vous êtes le propriétaire à l'établissement du contrat de financement et pouvez ainsi bénéficier de déductions grâce à l'amortissement de votre achat.

Vous êtes responsable de la maintenance et de l'assurance de l'équipement ».

En annexe 9 figurent des captures d'écrans émanant du site www.archive.org. Elles démontrent que l'usage de la marque OptiPrêt par la requérante, pour des services de financement sur son site www.deere.fr, était antérieur à la réservation du nom de domaine opti-pret.fr. Cette offre de services de financement par la requérante a été présentée de façon continue sur le site www.deere.fr pour une clientèle située en France depuis au moins 2013 jusqu'à nos jours.

4) L'intérêt à agir de la requérante et la ressemblance génératrice de confusion entre le nom de domaine opti-pret.fr et ses marques antérieures

La société John Deere Financial estime que l'enregistrement ou le renouvellement de ce nom de domaine opti-pret.fr est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle » et qu'elle dispose d'un intérêt à agir à son encontre.

Tout d'abord, le nom de domaine opti-pret.fr est quasiment identique sur les plans phonétique et visuel, à ses marques antérieures OptiPrêt et Opti prêt, enregistrées en France (reproduites en annexe 8) et exploitées sur ce territoire, notamment sur internet.

Par ailleurs, le contenu du site accessible par le nom de domaine opti-pret.fr présente une activité dans le domaine du financement immobilier alors que les marques précitées sont elles-mêmes enregistrées et exploitées en France pour des services de financement en classe 36. Les services de crédit immobilier tels que présentés sur le contenu du site opti-pret.fr tombent sous le coup de la protection dont bénéficient les marques antérieures invoquées pour les prestations identiques ou, à tout le moins fortement similaires de « services de financement ».

Il existe donc un risque de confusion entre le nom de domaine opti-pret.fr et les marques

antérieures invoquées constitutif d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante.

5) Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

Par ailleurs, la société John Deere Financial considère que le titulaire du nom de domaine opti-pret.fr ne justifie pas « d'un intérêt légitime » sur ce nom de domaine et qu'il a « agit de mauvaise foi ». (Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques).

- Absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine opti-pret.fr

La société BLP Courtage ne peut justifier d'un intérêt légitime à avoir réservé et utilisé le nom de domaine opti-pret.fr pour des services de financement, alors qu'au moment où elle a procédé à sa réservation en 2016, les marques invoquées OptiPrêt et Opti Prêt étaient déjà enregistrées et exploitées en France pour couvrir des services de financement en classe 36. Le fait que Optiprêt soit le nom commercial de BLP Courtage ne saurait pas constituer un intérêt légitime sur le nom de domaine opti-pret.fr dès lors que les marques précitées s'avèrent antérieures à la constitution de la société BLP Courtage et à l'adoption de ce nom commercial et au début de son activité en 2016.

Par ailleurs, la requérante n'a donné aucune autorisation à la société BLP Courtage pour réserver le nom de domaine opti-pret.fr. De plus, la requérante précise qu'elle n'est pas en relation d'affaires avec cette société et qu'elle ne lui est pas non plus affiliée.

- La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine opti-pret.fr

Il a déjà été souligné ci-dessus que le nom de domaine opti-pret.fr a été réservé sous un nom inexact. Il a été démontré que Optipret tel que figurant en tant que nom du titulaire dans le Whois n'est pas la dénomination sociale de l'entité en question qui est BLP Courtage; Optiprêt n'en constituant que le nom commercial. Dès lors, la société BLP Courtage a fait sciemment le choix de le réserver le nom de domaine opti-pret.fr sous un nom pouvant laisser croire qu'il disposait d'un droit légitime sur la dénomination Optiprêt en tant que dénomination sociale alors que tel n'est pas le cas.

Par ailleurs, aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE, peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait pour le titulaire du nom de domaine :

« (...)

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur,
- 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 ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine opti-pret.fr a été réservé et est utilisé de mauvaise foi dans le but :

- de nuire à la réputation du titulaire d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté ou à celle ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur,
- de profiter de la renommée du titulaire d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur

Tout d'abord, le nom de domaine litigieux a été réservé bien après l'enregistrement des marques du requérant.

Une recherche d'antériorités parmi les marques dans la classe de services 36 correspondant à son activité aurait permis à la société BLP Courtage d'avoir connaissance en 2016 de l'existence de ces enregistrements de marques antérieures. En réservant ce nom de domaine dans le but de l'exploiter pour une activité couverte par les enregistrements des marques invoqués, la société BLP Courtage a agi de mauvaise foi.

Par ailleurs, le requérant estime que le choix du nom de domaine litigieux ne peut relever de la pure coïncidence dès lors qu'il crée une similitude pouvant prêter à confusion avec ses marques. Le titulaire du nom de domaine opti-pret.fr résidant en France, avait en effet la possibilité de s'assurer de la disponibilité de la dénomination Opti-prêt, notamment au regard des marques enregistrées dans la catégorie de services auxquels correspondent les prestations en matière de financement qu'il souhaitait commercialiser sur ce site.

La requérante considère qu'il apparaît très clairement que l'usage de nom de domaine litigieux permet au titulaire de se placer dans le sillage du requérant et de profiter indûment de la notoriété et des investissements réalisés par celui-ci en créant un risque de confusion résultant du fait que le nom de domaine et les marques sont quasi identiques et que l'exploitation du nom de domaine intervient tout comme celle des marques dans le domaine du financement. Ceci alors même que le nom Opti-prêt est parfaitement arbitraire et distinctif pour cette activité et que son adoption ne s'impose en rien pour la désignation d'une telle activité.

La requérante estime qu'en réservant le nom de domaine litigieux, la société BLP Courtage a sciemment adopté un nom déjà enregistré et exploité sur internet pour tenter de capter sa clientèle, la garantie de qualité et le sérieux que son positionnement de longue date lui procure.

En effet, en raison du risque de confusion résultant de la très forte similitude entre le nom de domaine et les marques antérieures invoquées d'une part et de la très forte proximité des services proposés d'autre part, la société BLP Courtage détourne les internautes souhaitant se rendre sur le site de John Deere Financial.

En effet, l'adoption du nom de domaine opti-pret.fr permet à la société BLP Courtage de figurer sur la même page de résultats que John Deere Financial et même en première position sur le moteur de recherche Google.

En annexe 10 figure la page de résultats sur la requête « optipret financement » (optipret sans tiret étant la marque de la requérante). On constate que les trois premiers résultats (flèches bleues) portent sur le site Opti-pret.fr de la société BLP Courtage et que les résultats relatifs à John Deere Financial (flèche rouge) n'apparaissent qu'ensuite.

Ainsi, la réservation de ce nom de domaine porte sans aucun doute atteinte aux droits de marques antérieurs de la requérante et nous considérons que celle-ci a été réalisée de mauvaise foi, dans le but de capter la clientèle établie des services « OptiPret » de John Deere Financial.

En conséquence, la société John Deere Financial sollicite que l'AFNIC procède à la transmission du nom de domaine opti-pret.fr à son profit.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 janvier 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné par le Titulaire à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Copie du passeport du co-gérant de la société BLP COURTAGE ;
- Extrait Kbis du 22 novembre 2018 de la société BLP COURTAGE immatriculée le 11 octobre 2016 sous le numéro 823 042 254 au RCS de Nantes et ayant pour nom commercial « OPTI-PRET » et pour activités « *Courtage en opérations de banque, services de paiement, négociation de crédit, recherche, mise en relation de toutes personnes physiques, morales avec tous les établissements financiers, organismes bancaires, assurance* » ;
- Extrait Kbis du 03 septembre 2018 de la société JOHN DEERE FINANCIAL immatriculée le 01 février 1999 sous le numéro 421 649 161 au RCS d'Orléans ;
- Attestation de propriété d'immeuble du 1^{er} février 2016 ;
- Extraits de plusieurs contrats de mandataires intermédiaires en opérations de banques conclus par la société BLP COURTAGE avec chacun de ses co-gérants et des tiers ;

- Extraits de conventions conclues par le Titulaire avec des établissements financiers et un conseiller en immobilier ;
- Document interne à la société BLP COURTAGE relatif à l'évolution de son chiffre d'affaires mensuel du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
- Extrait d'un document interne à la société BLP COURTAGE relatif à son suivi d'activité du 01 janvier 2016 au 11 janvier 2019 ;
- Facture du 30 juin 2016 de la société OVH.COM à la société OPTIPRET pour l'enregistrement des noms de domaine <opti-pret.fr> et <opti-pret.com> ;
- Capture d'écran du volet Requérent de la plateforme SYRELI ;
- Captures d'écrans de pages web relatives aux services de financement du Requérent ;
- Captures d'écrans de pages web relatives au Titulaire et à ses services de courtier en crédits immobiliers ;
- Capture d'écran de l'utilisation par le Titulaire du terme « OPTIPRET » dans un courriel et en adresse électronique ;
- Nombreuses attestations délivrées notamment par des clients ou prescripteurs pour établir l'activité de financement immobilier sous l'appellation « OPTI-PRET » par le Titulaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <optipret.fr> enregistré le 31 mai 2005 par la société CREDIT AGRICOLE S.A. ;
- Résultats obtenus dans les rubriques « Tous » et « Images » après une recherche sur le terme « optipret financement » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « optipret » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Argumentaire du Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« La société John Deere Finacial a engagé une procédure Syreli à l'encontre du nom de domaine opti-pret.fr détenu par ma Cliente la société BLP Courtage, SARL immatriculée en date du 11 octobre 2016 sous le numéro 823 042 254 auprès du RCS de Nantes et dont le siège social est 89 avenue des Thébaudières – 44800 Saint Herblain. Le nom commercial de la société BLP Courtage est OPTI-PRET (pièce 1).

Ledit nom de domaine a été réservé en date du 30 juin 2016 par M. [prénom nom], co-gérant de la SARL BLP Courtage. Au moment de la réservation, M. [nom] a indiqué ses nom et prénom (pièce 2), son adresse ([...]) (pièce 3) et le nom OPTI-PRET par simplicité de reprise du nom de domaine par la société puisque celle-ci était déjà en cours de constitution et que le nom commercial était arrêté (pièce 4).

La société BLP Courtage m'a mandaté afin de contester la demande de transmission du nom de domaine opti-pret.fr présentée par la société John Deere Finacial (Pouvoir).

➤ *Cette demande ne pourra qu'être rejetée.*

En effet, le Requérent n'a pas intérêt à agir et l'atteinte aux dispositions de l'article 45-2 du Code des Postes et des Communications Electronique (CPCE) ne pourra pas être constaté (I). En outre, le Titulaire dispose clairement d'un intérêt légitime à être titulaire du nom de domaine et est de bonne foi (II).

I – Absence d'Intérêt à agir du Requérent et absence d'atteinte aux dispositions de l'article 45-2 du CPCE

*Le Requérent renseignée dans la demande FR-2018-01727 est :
Madame [prénom nom] de la société John Deere Finacial (Pièce 5).*

Or, A aucun moment Madame [prénom nom] n'apparaît sur le kbis de la société John Deere Finacial (pièce 6) et le pouvoir autorisant SODEMA CONSEILS (Annexe adverse Pouvoir) à

entreprendre une procédure Syreli est signé par M. [nom], Directeur Général de John Deere Financial et non par Mme [nom].

La personne physique requérante indiquée pour représenter la société John Deere Financial n'a donc aucun pouvoir pour y apparaître ce qui peut remettre en cause la demande formée.

En outre, la marque et le nom de domaine sont quelque peu différents puisque la marque est en un seul mot optiprêt alors que le nom commercial et le nom de domaine du Titulaire sont en deux mots séparés d'un tiret OPTI-PRET. Malheureusement pour le requérant, la banque Crédit Agricole est titulaire depuis 2005 du nom de domaine identique à sa marque (Pièce n°19).

Enfin, bien que le Requérant dispose d'une marque similaire, il ne peut qu'être rappelé qu'une marque n'est pas un droit antérieur absolu à l'instar d'un droit de la personnalité. En effet, une marque peut être sujette à contestation ce qui est clairement le cas en l'espèce et ce, à double titre :

- La marque optiprêt manque clairement de distinctivité puisqu'elle est simplement la contraction de « optimisation » et de « prêt ». Or, la distinctivité d'une marque est essentielle à la validité de sa protection ;
- La déchéance touche les marques qui ne sont pas réellement exploitées pendant une durée de 5 ans à compter de leur enregistrement. Or, en l'espèce, les preuves d'usage apportées (Annexe adverse 9) pour justifier cette exploitation débute a priori à partir de 2013. La marque n°3258605 (Annexe adverse 8) déposée en 2003 et renouvelée en 2013 n'aurait donc pas été exploitée pendant au moins les 10 premières années de son dépôt.

En outre, il ne peut qu'être constaté une illisibilité totale de ces pièces qui ne justifient donc en rien l'exploitation de ladite marque et qui devront être écartées des débats.

De surcroît, il est fréquemment rappelé en jurisprudence que le renouvellement d'une marque n'est pas un acte d'exploitation.

Quant à la marque n°3834926, le Requérant n'apporte aucune preuve d'usage lisible pour les 5 premières années soit la période 2011 – 2016. En revanche, le Titulaire du nom de domaine souhaite apporter au débat une impression issue du site John Deere (www.deere.fr) tel qu'il est aujourd'hui exploité et au sein de laquelle il apparaît clairement :

[capture]

Il ne peut qu'être constaté à la lecture de cette rubrique qu'OPTIPRET n'apparaît à aucun moment. Le service de financement est clairement dénommé « John Deere Financial » (du nom de la société). De même, la calculatrice présentée sur le site Web de John Deere s'appelle « calculatrice John Deere Financial ». (Pièce 7)

- Cela renforce la non utilisation de la marque OPTIPRET pour désigner le service de financement de machines agricoles proposé à ses acheteurs par John Deere.

II – Intérêt légitime et bonne foi du Titulaire du nom de domaine

A- Intérêt légitime du Titulaire

La société John Deere Financial, pour remplir les conditions de la procédure, a argumenté dans le sens d'une absence d'intérêt légitime en invoquant simplement l'existence d'une marque antérieure similaire visant le financement en classe 36. Cette argumentation ne saura prospérer et il va être démontré qu'OPTI-PRET a un Intérêt légitime réel à être titulaire du nom de domaine opti-pret.fr.

En effet, le fait d'adopter OPTI-PRET à titre de nom commercial et donc de nom de domaine pour proposer un service de financement immobilier destiné aux particuliers alors qu'une marque (non réellement utilisée) existait (mais aucun site Internet alors qu'un délai de 13ans s'était écoulé depuis le dépôt) pour proposer à ses acheteurs de machines agricoles des avantages pour pouvoir les payer ne peut pas être reproché au Titulaire.

Pour aller plus loin, l'article R20-44-46 illustre ce que peut être l'Intérêt légitime en disposant que :
« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

Or, en l'espèce les deux premiers éléments caractérisant l'intérêt légitime sont ceux qui nous intéressent et ils vont être démontrés un à un par le Titulaire :

- Le Titulaire utilise le nom de domaine dans le cadre d'une offre de services
- Et
- est connu sous ce nom

Le Titulaire a réservé ledit nom de domaine concomitamment à la création de la société pour être opérationnel et pouvoir présenter ses services dès l'immatriculation (pièce 4). Le Titulaire a donc bien réservé ledit nom de domaine pour proposer son offre de service à savoir le courtage en prêt immobilier à destination des particuliers. Le site web comporte évidemment un formulaire de contact (pièce 8).

En outre, les adresses emails, indispensables pour travailler, ont été créées en reprenant le nom de domaine. La signature OPTI-PRET y apparaît (pièce 9).

Le Titulaire propose donc bien une offre de service derrière le nom de domaine qu'il utilise depuis la création de la société. Dans le cadre de cette exploitation, le Titulaire est contractuellement lié à six mandataires d'intermédiaire en opérations de banque (pièce 10) et réalise sur l'année 2018 un chiffre d'affaire de [montant] euros (pièce 11) et [montant] euros sur la période s'étalant de sa création à janvier 2019 (pièce 12).

En outre, il va être démontré que vis-à-vis des tiers, BLP Courtage n'est pas le nom connu et communiqué puisque seule OPTI-PRET est mis en avant.

Ainsi, pour proposer son Service, la société a conclu des conventions avec les banques, convention au sein desquelles le nom OPTI-PRET est toujours indiqué (Pièce 13). Bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, seule la première et la dernière page du contrat sont transmises.

On constate que dans le tampon de la société présent au sein des contrats et dans les signatures d'emails (pièce 9), OPTI-PRET est mis en avant ce qui participe à la diffusion du nom OPTI-PRET et à sa connaissance par les tiers.

Enfin, le Titulaire a pris le soin de faire établir des attestations afin de démontrer que la société est connue exclusivement sous le nom OPTI-PRET pour rendre un service de courtage en prêt immobilier à destination des particuliers (Pièce 14).

- En considération de ces éléments, il ressort que le Titulaire utilise le nom de domaine dans le cadre d'une offre de services et qu'il est connu des tiers (exclusivement) sous ce nom ;
- L'intérêt légitime du Titulaire est donc justifié

B- Bonne foi du Titulaire

Pour choisir ledit nom commercial et réserver en conséquence les noms de domaine correspondant (et notamment opti-pret.fr), le Titulaire a eu la démarche intellectuelle suivante :

Il souhaitait un nom suffisamment descriptif de son activité pour que la communication marketing liée au lancement de la société se réalise facilement. De la même manière, il souhaitait opter pour un nom suffisamment éloigné de ceux de ses confrères évoluant dans le domaine du courtage en prêts immobilier à destination des particuliers (les seules avec qui un risque de confusions pourraient exister)

BLP Courtage « optimise les prêts » de ses Clients : le choix du nom commercial sera donc

OPTI-PRET.

La société John Deere Financial, pour remplir les conditions de la procédure, a argumenté dans le sens d'une mauvaise foi du Titulaire.

En préambule, il est important de souligner qu'un délai de 16 ans se sera écoulé entre le dépôt de la marque OptiPrêt (Annexe adverse 8) par la société John Deere Financial et sa volonté de réserver le nom de domaine opti-pret.fr.

Ensuite, il ressort de l'article R20-44-46 du CPCE que :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

– 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 Requéant se base uniquement sur les deux derniers tirets de cet article à savoir le but de nuire et le but de profiter de la renommée.

Cette argumentation ne saura prospérer et il va être démontré point par point qu'OPTI-PRET est sincèrement de bonne foi.

- Le Titulaire n'a pas réservé le nom de domaine dans le but de le vendre, de le louer ou de le transférer. Comme cela a été démontré ci-dessus, opti-pret.fr est réellement exploité et OPTI-PRET n'a jamais eu l'intention de le vendre, de le louer ou de le transférer depuis qu'il en est titulaire.*

De la même manière, nous avons expliqué ci-dessus pourquoi le nom OPTI-PRET apparaît dans le Whois.

- Le Titulaire ne souhaite évidemment pas nuire au Requéant.*

L'activité du Requéant est clairement une activité de niche puisqu'il propose un service de financement en « interne » c'est-à-dire à ses Clients acheteurs de machines agricoles. EN outre, le Requéant ne démontre pas de l'usage de ce nom alors que le Titulaire est en mesure de rapporter plusieurs copie d'écran du Site John Deere démontrant que le service semble plutôt présenté sous le nom « John Deere Financial » et ce malgré une marque déposée (nous l'avons déjà indiqué, plus que contestable). (Pièce 7 et 15)

En proposant un service de courtage en prêt immobilier à destination des particuliers, le Titulaire ne peut pas nuire à la réputation de John Deere puisqu'à aucun moment il est possible d'envisager que le consommateur à qui s'adresse le Titulaire soit le même que celui à qui s'adresse le Requéant. Ainsi le client consommateur de la société BLP Courtage connaîtra certainement la société et la marque John Deere (car notoire) mais certainement pas leur service de financement Optiprêt (ou John Deere Financial).

- Le Titulaire ne profite pas de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du Consommateur.*

En effet, l'objet social indiqué sur le kbis de John Deere Financial est très restrictif et on comprend alors que le service John Deere Financial est proposé uniquement pour financer l'achat de machine agricole John Deere (Annexe adverse 7).

Pour démontrer qu'à aucun moment le Titulaire ne peut bénéficier d'une confusion dans l'esprit du consommateur, reprenons les caractéristiques essentielles de chacun :

Titulaire

Services proposés Courtage en prêt immobilier à destination des particuliers

Cible client Particulier ayant un projet immobilier

Territoire Nantes et la périphérie (convention avec les banques limitent le territoire d'action)

Requérant

Services proposés Financement de machine agricole vendu par John deere

Cible client Professionnel souhaitant s'équiper d'une machine John Deere

Territoire Monde entier

Les services proposés par le Titulaire et le Requérant sont tellement éloignés qu'il ne saurait exister de confusion dans l'esprit du consommateur du service rendu par chacun.

Il est donc impossible d'évoquer une éventuelle captation de clientèle puisque le Titulaire serait bien incapable de répondre aux demandes des clients de la société John Deere Financial et inversement.

Le nom de domaine et la marque invoquée sont proches car il s'agit d'un terme descriptif de l'activité « d'optimisation de crédit ».

Enfin, en ce qui concerne le positionnement dans les résultats présentés par Google, ceux-ci sont directement liés à l'algorithme (changeant) utilisé par Google. Ainsi, en date du 9 janvier 2019, la société John Deere, avec les mêmes mots clefs de recherches, apparaissait en deuxième position (Pièce 16) et non en quatrième (Annexe 10 adverse).

En outre, en effectuant une recherche Google image sur les mêmes mots clefs « optipret financement », l'absence de confusion saute réellement aux yeux puisque des tracteurs jaune et vert s'opposent à des maisons dans les tons bleus et gris (Pièce 17).

Les mots clefs de recherche ayant été arbitrairement choisis par le Requérant. En effet, lorsqu'une recherche est faite avec le simple mot clef « OPTIPRET », seul le titulaire apparaît (Pièce 18). Le Requérant a certainement ajouté « financement » à sa recherche pour se rapprocher du nom John Deere Financial et ainsi apparaître en résultat (Financial // Financement).

- *Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que laisse entendre le Requérant, la bonne foi de la société BLP Courtage est démontrée et ne saurait être remise en cause.*

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt légitime et la bonne foi du Titulaire sont démontrées et la société OPTI-PRET titulaire du nom de domaine opti-pret.fr sollicite donc du Collège de l'AFNIC que la demande de transmission formée par la société John Deere Financial soit purement et simplement rejetée.

Liste des pièces jointes (...). »

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. La recevabilité de la demande SYRELI

Le Collège constate que le Titulaire indique que « la personne physique requérante indiquée pour représenter la société John Deere Financial n'a aucun pouvoir pour y apparaître ce qui peut

remettre en cause la demande formée ».

Le Collège a considéré que la personne physique indiquée sur la plateforme est un contact renseigné par le représentant du Requérant à l'ouverture de la demande SYRELI, demande régulièrement formée dès lors que ledit représentant tient son pouvoir du Directeur Général du Requérant.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <opti-pret.fr> est quasi-identique à :

- La marque française « OPTIPRET » numéro 3834926 enregistrée le 27 mai 2011 par le Requérant pour la classe 36 ;
- La marque française « OPTI PRET » numéro 3258605 enregistrée le 24 novembre 2003 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 36.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <opti-pret.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure du Requérant « OPTI PRET » numéro 3258605 enregistrée le 24 novembre 2003 et dûment renouvelée pour la classe 36.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire des marques « OPTIPRET » et « OPTI PRET » couvrant notamment les services tels que « affaires financières ; affaires immobilières ; services de financement » ;
- Le Titulaire relève que la marque du Requérant est sujette à contestation pour manque de distinctivité et déchéance ; cependant, l'appréciation de la validité d'une marque n'est pas du ressort du Collège ;
- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour réserver le nom de domaine <opti-pret.fr> et il précise qu'il n'est pas en relation d'affaires avec lui et qu'il ne lui est pas non plus affilié ;
- Le Requérant montre qu'il exploite ses marques depuis 2013 pour un service de financement pour l'achat de machines agricoles ;
- Les pièces et argumentaires fournis par les parties montrent que le Titulaire :
 - Exerce depuis sa création en 2016 sous le nom commercial « OPTI-PRET », créé en référence à son activité d'optimisation des prêts immobiliers ;
 - A enregistré le 30 juin 2016 les noms <opti-pret.fr> et <opti-pret.com> ;
 - Utilise le nom de domaine <opti-pret.fr> dans le cadre de son offre de services à savoir proposer des services de courtier en crédits immobiliers à destination des particuliers ;
 - Est connu de ses partenaires et clients sous le nom « OPTI-PRET » ;
- Le Requérant considère que le Titulaire se place dans son sillage et profite indûment de la notoriété et des investissements réalisés ; cependant, il n'apporte aucune pièce au soutien de la notoriété de sa marque, ni des investissements réalisés ;

- Le Requéant relève que le Titulaire créé un risque de confusion ; cependant, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette affirmation ;
- Le Titulaire souligne en particulier que le Requéant et lui-même adressent des clientèles distinctes dans des secteurs d'activité différents.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les parties permettaient de conclure que le Titulaire n'avait pas enregistré le nom de domaine <opti-pre.fr> dans le but de nuire et de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a conclu que le Requéant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <opti-pre.fr>.

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 29 janvier 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

