



DÉCISION DE L'AFNIC

menuserieboursorama.fr

Demande n° FR-2019-01775

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOURSORAMA
Le Titulaire du nom de domaine : Madame B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : menuserieboursorama.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 février 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 15 février 2020
Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 février 2019 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 mars 2019.

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 Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 avril 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <menuserieboursorama.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 31 janvier 2019 par le Requéran à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 05 décembre 2017 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 semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3040225 enregistrée le 07 juillet 2000 par le Requéran 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 Requéran 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 Requéran pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 par le Requéran pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société BOURSORAMA :
 - <boursorama.fr> le 3 juin 2005 ;
 - <boursorama-banque.fr> et <boursoramabanque.fr> le 27 mai 2005 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <menuserieboursorama.fr> enregistré le 15 février 2019 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 22 février 2019 de la page « Qui sommes-nous ? » du site web <https://groupe.boursorama.fr> ;
- Capture d'écran du 22 février 2019 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <menuserieboursorama.fr> ;
- Résultats obtenus le 22 février 2019 après une recherche sur les termes « BOURSOURAMA » et « menuserie boursorama » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2015-01032 concernant le nom de domaine <factor-soft.fr> rendue le 08 décembre 2015.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société BOURSORAMA (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <menuserieboursorama.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).

I. Intérêt à agir

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <menuserieboursorama.fr> enregistré le 15 février 2019 (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 semi-figurative « BOURSORAMA » n° 3040225 enregistrée le 07-07-2000 et dûment renouvelée ;*
- Marque de l'Union Européenne verbale « BOURSORAMA » n° 1758614 enregistrée le 13-07-2000 et dûment renouvelée ;*
- Marque française verbale « BOURSORAMA » n° 3565867 enregistrée le 31-03-2008 et dûment renouvelée ;*
- Marque française semi-figurative « BOURSORAMA » n° 3676765 enregistrée le 16-09-2009 et dûment renouvelée.*

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.*
- <boursorama-banque.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005.*
- <boursoramabanque.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005.*

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <menuserieboursorama.fr> a été enregistré le 15 février 2019 (Annexe 2). Ce nom de domaine redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement AMEN.FR (Annexe 6).

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <menuserieboursorama.fr> est composé de la dénomination « BOURSORAMA » associée au terme fantaisiste « MENUUSERIE ».

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

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le nom de domaine <menuserieboursorama.fr> est similaire à aux marques antérieures « BOURSORAMA » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité.

Il est établi que l'ajout d'un terme à une marque est suffisant pour considérer que ce nom de domaine est similaire à cette marque au point de prêter à confusion.

Par ailleurs, le terme « BOURSORAMA » n'a pas d'autre signification excepté en relation avec le Requéant (Annexe 7) et tous les résultats d'une recherche sur le moteur de recherches Google des termes « MENUUSERIE BOURSORAMA » font clairement référence au Requéant (Annexe 8).

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

Absence d'intérêt légitime

Le Requéant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « BOURSORAMA ».

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <menuserieboursorama.fr> le 15 février 2019, soit plusieurs années après l'enregistrement de sa

marque (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux <menuserieboursorama.fr> redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. En conséquence, le Requéran soutient que le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6).

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran 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).

Le nom de domaine litigieux <menuserieboursorama.fr> est composé de la reprise de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité, faisant directement référence à la marque du Requéran (Annexe 4). Dès lors, le Requéran affirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOURSORAMA » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux <menuserieboursorama.fr> redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement AMEN.FR n'affichant aucune exploitation légitime évidente (Annexe 6). Le Requéran 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 9).

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <menuserieboursorama.fr> à son profit.».

Le Requéran 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 Requéran

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, la société BOURSORAMA immatriculée le 09 septembre 2003 sous le numéro 351 058 151 au R.C.S. de Nanterre ;
- Similaire aux marques du Requéran et notamment :
 - o À la composante verbale de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3040225 enregistrée le 07 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;

- 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 ;
- À la marque française « BOURSORAMA » numéro 3565867 enregistrée le 31 mars 2008 pour la classe 36 ;
- À la composante verbale de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Similaire aux noms de domaine du Requérant et notamment :
 - <boursorama.fr> enregistré le 3 juin 2005 ;
 - <boursorama-banque.fr> et <boursoramabanque.fr> enregistrés le 27 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 constate que le nom de domaine <menuserieboursorama.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3040225 enregistrée le 07 juillet 2000 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité précédée du terme fantaisiste « menuserie ».

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 constate 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.
- Le Requérant soutient 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* » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Fondé en 1998, le Requérant 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 1 700 000 clients avec 25 millions de visites mensuelles sur son site web ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « BOURSORAMA » et en particulier de la marque française antérieure « BOURSORAMA » numéro 3040225 enregistrée le 07 juillet

- 2000 et dûment renouvelée ;
- Le nom de domaine <menuserieboursorama.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « BOURSORAMA » précédée du terme fantaisiste « menuserie » sans lien avec les produits et services couverts par l'une des marques du Requérant ;
 - Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <menuserieboursorama.fr> est une page d'attente du bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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 <menuserieboursorama.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 19 avril 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

