



DÉCISION DE L'AFNIC

comptabilite-mazars.fr

Demande n° FR-2020-02036

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MAZARS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : comptabilite-mazars.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 mars 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 mars 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 mai 2020 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 juin 2020.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 02 juillet 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <comptabilite-mazars.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 :

- Informations, extraites le 13 juin 2013 de la banque carrefour des entreprises, sur la société belge MAZARS enregistrée le 24 janvier 1996 sous le numéro 0457.153.080 ;
- Publication au BOPI 93/33 NL p.338 de l'enregistrement de la marque française « MAZARS » numéro 93455461 enregistrée le 16 février 1993 par l'ASSOCIATION ROBERT MAZARS pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Publication au BOPI 03/03 NL – VOL. II et au BOPI 13/24 – VOL. II p. 250 du renouvellement sans limitation de la marque française « MAZARS » numéro 93455461 enregistrée le 16 février 1993 par l'ASSOCIATION ROBERT MAZARS pour les classes 35, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « MO », numéro 003798246 enregistrée le 27 avril 2004 et dûment renouvelée par l'Association ROBERT MAZARS pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque de l'Union européenne « MAZARS », numéro 003798402 enregistrée le 27 avril 2004 et dûment renouvelée par l'Association ROBERT MAZARS pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « MAZARS » numéro 608854 ne désignant pas la France, enregistrée le 30 juillet 1993 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 36, 41 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> enregistré le 03 mars 2020 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <compta-mazars.fr> enregistré le 16 mars 2020 par Monsieur M. ;
- Courriel du 17 avril 2020 envoyé à la société CHATEAU DU ROUET depuis l'adresse [prenom.nom]@comptabilite-mazars.fr au nom de la société MAZARS avec en pièce jointe une facture d'honoraire ;
- Captures d'écrans de pages fournies en langue anglaise sans traduction en langue française extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <mazars.com> ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « MAZARS » effectuée dans la base de données INFOGREFFE ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01588 concernant le nom de domaine <mazars-france.fr> rendue le 25 juin 2018.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le groupe MAZARS est un groupe international d'origine française, dont l'activité est tournée vers l'expertise-comptable, le commissariat aux comptes et le conseil aux entreprises.

Aujourd'hui l'effectif est de plus de 40.000 collaborateurs dans le monde.

La société MAZARS est titulaire de plusieurs marques verbales et semi-figuratives « MAZARS », protégée dans plus de 90 pays.

PJ : marque européenne verbale, marque européenne figurative, marque française, enregistrement international 608854

PJ : Impressions site Internet Mazars.com

En France, il existe plusieurs entités dénommées MAZARS, en particulier la société anonyme MAZARS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°784 824 153 (mais également MAZARS DIJON, MAZARS SAGASPE, MAZARS-FIDUCO, MAZARS ENTREPRENEURS, MAZARS ACTUARIAT, etc.)

Ces sociétés sont liées, font partie du groupe MAZARS et utilisent la marque MAZARS auprès de leurs clients.

PJ : Fiches Infogreffe entités MAZARS au RCS

MAZARS est enfin propriétaire de dizaines de noms de domaine « MAZARS ». Elle effectue des réservations de nombreux noms de domaine pour éviter autant que faire se peut les pratiques de cybersquatting et typosquatting.

Malgré sa vigilance, certaines personnes mal intentionnées déposent des noms de domaine reproduisant la marque MAZARS et adjoignant des termes souvent descriptifs. Il est alors recouru à des procédures d'arbitrage UDRP ou équivalent.

PJ : Décision AFNIC FR-2018-01588 mazars-France.fr du 25 juin 2018

Il en est ainsi du nom de domaine Comptabilite-mazars.fr.

MAZARS a eu la mauvaise surprise d'apprendre de la part de ses clients, que des tentatives de fraude et escroqueries étaient réalisées à partir d'une adresse email [prenom.nom]@comptabilite-mazars.fr.

Il s'avère que « Prénom Nom » n'est absolument pas une personne travaillant chez ou pour la requérante et que ces nom et prénom sont ceux indiqués par le déposant lors de la réservation du nom de domaine litigieux, d'ailleurs de manière confidentielle puisque la requérante a été contrainte de demander à l'AFNIC la divulgation des données du déposant.

Les données renseignées par le déposant sont fantaisistes (adresse postale, numéro de téléphone...).

L'escroquerie est réalisée avec création de fausses factures, logotypées à la charte graphique de MAZARS.

PJ : Exemples d'emails échangés en avril 2020 (tentatives d'escroquerie)

Il y a donc urgence à faire cesser les agissements, au-delà de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante.

Le titulaire du nom de domaine est donc de mauvaise foi. Le nom de domaine comptabilite-mazars.fr ne respecte pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

La requérante demande à l'AFNIC que ce nom de domaine lui soit transféré.

En parallèle est engagée une autre procédure Syreli concernant le nom de domaine compta-mazars.fr, qui est également utilisé de manière frauduleuse. Il s'avère que l'identité du déposant, telle que renseignée, est encore « Prénom Nom » et que le bureau d'enregistrement est également 1&1 IONOS SE

PJ : WHOIS compta-mazars.fr.».

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 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 <comptabilite-mazars.fr> est similaire à la dénomination sociale « MAZARS » du Requéant, la société MAZARS enregistrée le 24 janvier 1996 sous le numéro 0457.153.080 au sein de la banque carrefour des entreprises de Belgique.
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. Sur l'article L.45-2 2°

Le Collège constate qu'aucune pièce ne permet de démontrer que le Requéant, la société belge MAZARS, dispose de droits sur les marques « MAZARS » en vigueur en France ; en effet l'Association française ROBERT MAZARS est déclarée seule titulaire desdites marques.
Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requéant sur sa marque.

b. Sur l'article L.45-2 1°

Le Collège constate que :

- Le Requéant déclare être titulaire de nombreux nom de domaine ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- le Requéant développe son argumentation sur les tentatives de fraude et escroqueries réalisées à partir d'une adresse email [prenom.nom]@comptabilite-mazars.fr.

Dans ce contexte, le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que la dénomination sociale en tant que signe distinctif peut bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requéant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requéant, le Collège a constaté que :

- Le Requêteur, la société MAZARS a pour activités : « experts-comptables et conseils fiscaux, réviseurs d'entreprises et autres conseils pour les affaires de management » ;
- Le nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> est similaire à la dénomination sociale du Requêteur car il est composé de la dénomination sociale « MAZARS » dans son intégralité et du terme générique « comptabilite », activité exercée par le Requêteur ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requêteur sur la dénomination sociale « MAZARS » depuis le 24 janvier 1996 date d'enregistrement sous le numéro 0457.153.080 au sein de la banque carrefour des entreprises de Belgique ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> sur le modèle [prenom.nom]@comptabilite-mazars.fr afin de tromper un client du Requêteur en adressant une fausse facture d'honoraire ;

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> en reprenant le signe distinctif à l'identique « MAZARS », dénomination sociale du Requêteur et ce, en induisant un risque de confusion.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <comptabilite-mazars.fr> au profit du Requêteur, la société MAZARS.

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 juillet 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

