



DÉCISION DE L'AFNIC

boursorama-messagerie-banque.fr

Demande n° FR-2020-02011

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOURSORAMA

Le Titulaire du nom de domaine : Madame M.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 6 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 avril 2021

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 avril 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 23 avril 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 mai 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.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 et ses annexes donnés le 21 octobre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 par la société BOURSORAMA à la société NAMESHIELD pour la présente procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 2 octobre 2019 de la société BOURSORAMA immatriculée le 9 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 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3040225 enregistrée le 7 juillet 2000 et dûment renouvelée par le Requérant 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 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société BOURSORAMA :
 - <banqueboursorama.fr> le 27 mai 2005 ;
 - <boursorama-banque.fr> le 27 mai 2005 ;
 - <boursorama.fr> le 3 juin 2005 ;
- Extrait du 8 avril 2020 de la base Whois du nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> enregistré le 6 avril 2020 sous diffusion restreinte ;
- Réponse de l'Afnic, par courriel du 8 avril 2020, au formulaire de demande de divulgation de données personnelles concernant le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> enregistré par le Titulaire ;
- Réponses de l'Afnic par courriels d'avril 2020 aux formulaires de demande de divulgation de données personnelles concernant les noms de domaine suivants enregistrés par le Titulaire : <clients-boursorama-banque.fr>, <service-boursorama-messagerie.fr>, <boursorama-espace-client-messagerie.fr>, <boursorama-banque-messagerie.fr> ;
- Capture d'écran du 6 avril 2020 de la page « Qui sommes-nous » du site web <https://groupe.boursorama.fr> ;
- Capture d'écran du 8 avril 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> renvoyant vers une page indiquant : « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site. » ;

- Résultats obtenus le 8 avril 2020 après une recherche DNS portant sur la redirection 301 du nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> ;
- Premiers résultats obtenus le 8 avril 2020 après une recherche sur les termes « boursorama messagerie banque » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2017-01509 concernant le nom de domaine <clientsboursorama.fr> rendue le 22 janvier 2018.

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-messagerie-banque.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 <boursorama-messagerie-banque.fr> enregistré le 6 avril 2020 (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 2 000 000 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 2018 (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 et dûment renouvelée.

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « BOURSORAMA », dont (Annexe 5):

- <banqueboursorama.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005.
- <boursorama-banque.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005.
- <boursorama.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 03-06-2005.

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> a été enregistré le 6 avril 2020 (Annexe 2). Ce nom de domaine redirige vers une page sans contenu substantiel (Annexe 6).

Le Requéant soutient que le nom de domaine fait clairement référence au Requéant, puisque le nom de domaine reprend dans son intégralité la marque antérieure « BOURSORAMA » du Requéant.

Par ailleurs, les droits du Requéant 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 7).

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <boursorama-messagerie-banque.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 litigieux <boursorama-messagerie-banque.fr> est composé de la marque « BOURSORAMA » (Annexe 4) dans son intégralité et associée aux termes génériques « MESSAGERIE » et « BANQUE », pouvant être rattachés au Requéran et son activité (Annexe 8). Par ailleurs, il est communément admis que l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran, dont le siège social se situe en France.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> le 6 avril 2020, 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).

De plus, le Titulaire n'est pas identifié dans le Whois sous le nom de domaine litigieux, mais sous le nom « [prénom nom] » (Annexe 2).

Par ailleurs, le nom de domaine redirige vers une page sans contenu substantiel (Annexe 6). Par conséquent, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine.

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).

En outre, les termes « BOURSORAMA BANQUE MESSAGERIE » n'ont de sens qu'en relation avec le Requéran (Annexe 8).

Enfin, le Titulaire du nom de domaine litigieux a également enregistré plusieurs autres noms de domaine contenant la marque « BOURSORAMA » (Annexe 9).

Par conséquent, le Titulaire, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOURSORAMA » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et il 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.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <boursorama-messagerie-banque.fr> redirige vers une page n'affichant aucune exploitation légitime évidente (Annexe 6). 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.

En conséquence, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <boursorama-messagerie-banque.fr> à son profit.

[Liste des annexes]».

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 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 <boursorama-messagerie-banque.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BOURSORAMA immatriculée le 09 septembre 2003 sous le numéro 351 058 151 au R.C.S de Nanterre ;
- Aux marques « BOURSORAMA » enregistrées par le Requérant et en particulier à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
 - o <banqueboursorama.fr> le 27 mai 2005 ;
 - o <boursorama-banque.fr> 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 <boursorama-messagerie-banque.fr> est similaire aux marques antérieures « BOURSORAMA » du Requérant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité et des termes génériques « messagerie » et « banque » pouvant faire référence au Requérant et à ses activités.

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 de plusieurs marques antérieures « BOURSORAMA » et notamment la marque française antérieure « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
- Fondé en 1998, le Requérant exploite ses marques « BOURSORAMA » pour ses activités bancaires et financières sur internet ;
- 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 2 000 000 clients avec 30 millions de visites mensuelles sur son site web ;
- Le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> est composé de la reprise à l'identique des marques antérieures du Requérant « BOURSORAMA » et des termes « messagerie » et « banque » pouvant faire référence au Requérant et à ses activités ;

- Le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> renvoie vers une page web indiquant « *Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site.* » ;
- Le Titulaire a également enregistré plusieurs noms de domaine constitués sur le même modèle que <boursorama-messagerie-banque.fr > à savoir : <clients-boursorama-banque.fr>, <service-boursorama-messagerie.fr>, <boursorama-espace-client-messagerie.fr> et <boursorama-banque-messagerie.fr> ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

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 Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.fr> principalement 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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <boursorama-messagerie-banque.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 <boursorama-messagerie-banque.fr> au profit du Requérant, la société BOURSORAMA.

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 05 juin 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

