



DÉCISION DE L'AFNIC

boursorama-banque-france.fr

Demande n°FR-2019-01910

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOURSORAMA

Le Titulaire du nom de domaine : La société BOURSO

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 octobre 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 octobre 2020

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 octobre 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 30 octobre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 novembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-banque-france.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 donné le 21 octobre 2019 par la société BOURSORAMA, à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 02 octobre 2019 de la société BOURSORAMA immatriculée le 02 octobre 2019 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 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 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 par le Requérant 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 ;
 - <banqueboursorama.fr> le 27 mai 2005 ;
 - <boursorama-banque.fr> le 27 mai 2005 ;
 - <boursorama-online.eu> le 07 avril 2006 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <boursorama-banque-france.fr> enregistré le 09 octobre 2019 par la société BORSO ;
- Capture d'écran du 14 octobre 2019 de la page « Qui sommes-nous ? » du site web <https://groupe.boursorama.fr> ;
- Capture d'écran du 14 octobre 2019 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <boursorama-banque-france.fr> indiquant « *Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site.* » ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :

- N°FR-2017-01509 concernant le nom de domaine <clientsboursorama.fr> rendue le 22 janvier 2018 ;
- N°FR-2018-01691 concernant le nom de domaine <helpdesk-amundi.fr> rendue le 04 décembre 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-banque-france.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-banque-france.fr> enregistré le 9 octobre 2019 par un Titulaire identifié comme étant « Bourso » (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 1 900 000 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.

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 nom de domaine litigieux est inactif (Annexe 6).

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <boursorama-banque-france.fr> intègre la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité (Annexe 4).

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

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <boursorama-banque-france.fr> est composé de la dénomination « BOURSORAMA » associée aux termes « BANQUE » et « FRANCE ». Cette association de mots à la marque Boursorama fait clairement référence au Requéant, banque française majeure (Annexe 3).

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéant.

Par ailleurs, les droits du Requéranant sur le terme distinctif « 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).

Par conséquent, le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « BOURSORAMA » sur laquelle le Requéranant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteintes aux droits antérieurs du Requéranant.

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requéranant indique qu'il ne connaît aucun le Titulaire, et que ce dernier 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-banque-france.fr> le 9 octobre 2019, soit de nombreuses années après la création de la société BOURSORAMA et après l'enregistrement de ses marques et du nom de domaine <boursorama.fr>.

En outre, à la connaissance du Requéranant, le Titulaire n'a apporté aucune preuve d'une utilisation du nom de domaine.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques « BOURSORAMA » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine, et est doté d'une notoriété importante sur le territoire français (Annexe 3).

De plus, le Requéranant soutient que l'ajout des mots « BANQUE » et « FRANCE » à la marque distinctive BOURSORAMA fait référence aux activités du Requéranant.

Par conséquent, le Titulaire identifié comme étant « Bourso », domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOURSORAMA » du Requéranant 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 est inactif (Annexe 6). Le Requéranant 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.

Le Requéranant soutient par conséquent que le Titulaire, résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéranant, et qu'il a enregistré le nom de domaine <boursorama-banque-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Voir par exemple la décision n° FR-2018-01691 concernant le nom de domaine <helpdesk-amundi.fr> (Annexe 8).

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

[Liste des annexes] ».

Le Requéranant 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-banque-france.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - o À la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
 - o À la marque française « BOURSORAMA » numéro 3565867 enregistrée le 31 mars 2008 et dûment renouvelée pour la classe 36 ;
 - 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 ;
- Aux noms de domaine du Requérant et notamment :
 - o <boursorama.fr> le 3 juin 2005 ;
 - 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-banque-france.fr> est similaire à la marque française antérieure du Requérant « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité et des termes « banque france » faisant référence à l'activité du Requérant protégée par sa marque sur le territoire national.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BOURSORAMA.

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 en particulier de la marque française antérieure « BOURSORAMA » numéro 3565867 enregistrée le 31 mars 2008 et dûment renouvelée pour la classe 36 et exploitée pour des produits et services de « affaires bancaires, agences de crédit, banque directe, services de financement, services de cartes de crédit et de débit etc. » ;
- 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 1 900 000 clients avec 30 millions de visites mensuelles sur son site web ;
- Le Requérant indique que le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter ses

- o noms de domaine ;
- o N'est pas en lien avec lui.
- Le nom de domaine <boursorama-banque-france.fr> est composé de la reprise à l'identique de la marque antérieure du Requéant « BOURSORAMA » et des termes « banque france » faisant référence au Requéant, banque française majeure ;
- 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 Requéant et que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <boursorama-banque-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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-banque-france.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-banque-france.fr> au profit du Requéant.

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 2 décembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

