



DÉCISION DE L'AFNIC

avocatsmazarsassociés.fr

Demande n° FR-2020-02103

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MAZARS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : avocatsmazarsassociés.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 avril 2021

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 août 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 21 août 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), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 septembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <avocatsmazarsassociés.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 26 mai 2020 de la base INFOGREFFE, sur la société MAZARS SOCIÉTÉ D'AVOCATS immatriculée le 27 avril 2007 sous le numéro 497 765 768 au RCS de Nanterre ;
- 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 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 de la marque semi-figurative de l'Union européenne « mazars », numéro 018165726 enregistrée le 13 décembre 2019 par le Requérant pour les classes 35, 36, 41, 42 et 45 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque semi-figurative française « mazars », numéro 19 4 606 064 enregistrée le 09 décembre 2019 par le Requérant pour les classes 35, 36, 41, 42 et 45 ;
- 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 ;
- Demande d'inscription au registre national des marques de la transmission totale de propriété au bénéfice du Requérant des marques « MAZARS » numéro 93455461, « MAZARS » numéro 93472799 et « M » numéro 99789321 ;
- Demande d'enregistrement d'un transfert de titulaire adressé à l'OHMI pour les marques numéros 003798402 et 003798246 au bénéfice du Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <mazars.com> enregistré le 13 octobre 1998 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <avocats-mazars.com> enregistré le 06 juin 2016 par le Requérant ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <avocatsmazarsassocies.fr> enregistré le 22 avril 2020 par Monsieur C. ;
- Extrait d'un contrat non intitulé, rédigé en langue anglaise et conclu entre le Requérant et la société MAZARS Société d'Avocats, SELAS ;
- Capture d'écran du 26 mai 2020 de la page « Qui sommes-nous ? » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <avocats-mazars.com> ;
- Capture d'écran du 27 juillet 2020 de la page « Services juridiques » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <mazars.com> ;
- Courriel du 30 avril 2020 de la société MAZARS (France) adressé au Titulaire ayant pour objet « Renseignement – nom de domaine avocatsmazarsassocies.fr » ;
- 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 le 14 mai 2020 ;
- 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, notamment juridique, fiscal et social.

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

Marque européenne

PJ : Impressions site Internet Mazars.com

La société MAZARS n'est pas titulaire de ces marques depuis leur dépôt originel, mais en est devenue titulaire en vertu de contrats de cession dûment inscrits devant les offices de marques compétents.

PJ : Inscription transfert

Ces marques sont protégées pour des activités juridiques, en classe 42 (désormais 45).

Le 13 décembre 2019 ont été enregistrées des marques française et européenne n°018165726 MAZARS, dotées de la nouvelle identité visuelle.

PJ : Certificats

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

Il existe également un cabinet d'avocats MAZARS « MAZARS SOCIETE D'AVOCATS », dont le site internet est accessible à l'adresse avocats-mazars.com.

Cette société est immatriculée au RCS de NANTERRE.

PJ : Impressions site Internet avocats-Mazars.com

PJ : Fiche Infogreffe MAZARS SOCIETE D'AVOCATS n°497 765 768

Ces activités juridiques sont en France, exercées par le cabinet d'avocats MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, dans le cadre d'un contrat de licence dont les extraits sont produits (non en intégralité notamment les signatures, dans un souci de sécurité).

PJ : Accord de licence de marque MAZARS SOCIETE D'AVOCATS – MAZARS (Extraits)

C'est la raison pour laquelle le site internet « monde » mazars.com contient des pages présentant les « services juridiques ».

PJ : <https://www.mazars.com/Home/Services/Legal-Services>

Par ailleurs, l'AFNIC se souviendra que de 1998 à 2002, le cabinet d'avocats du groupe MAZARS se dénommait « MAZARS & Associés ».

MAZARS est enfin propriétaire de dizaines de noms de domaine « MAZARS ».

Elle est notamment titulaire des noms de domaine mazars.com, depuis 1998, et avocats-mazars.com, depuis 2016

PJ : Whois mazars.com et avocats-mazars.com

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 avocatsmazarsassocies.fr.

MAZARS fait actuellement face à une recrudescence de tentatives d'escroqueries, par usurpation d'identité. Plusieurs procédures SYRELI sont en cours, qui ont conduit l'AFNIC à ordonner le transfert des noms de domaine à la société MAZARS, plaignante.

Dossiers 2020-02042, 2020-02038, 2020-02037, 2020-02036

MAZARS a appris que le 22 avril 2020 avait été déposé le nom de domaine avocatsmazarsassocies.fr.

MAZARS a envoyé un email à l'adresse renseignée par le réservataire : [prenomnom]@protonmail.com.

Si cette adresse email existe, aucune réponse n'a été faite.

PJ : email envoyé et accusés de réception et lecture

Naturellement, il n'existe aucun site internet exploité à l'adresse www.avocatsmazarsassocies.fr.

Ce dépôt a été fait de mauvaise foi, probablement dans le but de se livrer à des tentatives d'escroquerie, d'autant plus que ce nom de domaine reproduit le nom « MAZARS Associés », qui était le nom officiel du cabinet d'avocats du groupe MAZARS entre 1998 et 2002.

Le titulaire du nom de domaine est donc de mauvaise foi. Le nom de domaine avocatsmazarsassocies.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.

PJ : WHOIS avocatsmazarsassocies.fr.».

Le Requérant 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 <avocatsmazarsassociés.fr> est similaire :

- Aux marques du Requéant et notamment :
 - La marque semi-figurative de l'Union européenne « mazars », numéro 018165726 enregistrée le 13 décembre 2019 par le Requéant pour les classes 35, 36, 41, 42 et 45 ;
 - La marque semi-figurative française « mazars », numéro 19 4 606 064 enregistrée le 9 décembre 2019 par le Requéant pour les classes 35, 36, 41, 42 et 45 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant et notamment :
 - <mazars.com> enregistré le 13 octobre 1998 ;
 - <avocats-mazars.com> enregistré le 6 juin 2016 ;

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <avocatsmazarsassociés.fr> est similaire à la composante verbale des marques semi-figuratives antérieures « mazars » du Requéant et notamment la marque semi-figurative de l'Union européenne numéro 018165726 enregistrée le 13 décembre 2019 pour les classes 35, 36, 41, 42 et 45 et la marque semi-figurative française numéro 19 4 606 064 enregistrée le 9 décembre 2019 car il est composé de la composante verbale « mazars » dans son intégralité et des termes « avocats » et « associés » termes génériques attribués à une profession juridique exercée par le Requéant.

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

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société MAZARS, est notamment titulaire des marques semi-figurative « mazars » numéro 018165726 et numéro 19 4 606 064 toutes deux exploitées pour des « services juridiques, services d'avocats, conseils juridiques etc. » ;

- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <avocats-mazars.com> enregistré le 6 juin 2016 soit antérieurement au nom de domaine litigieux ;
- Le nom de domaine <avocatsmazarsassociés.fr> est composé de la marque « mazars » reprise à l'identique et des termes « avocats » et « associés » faisant référence à une profession juridique, service notamment protégé par les marques « mazars » du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait obtenu l'enregistrement du nom de domaine <avocatsmazarsassociés.fr> 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 mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <avocatsmazarsassociés.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 <avocatsmazarsassociés.fr> au profit du Requérant, 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 17 septembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

