



DÉCISION DE L'AFNIC

cabinet-mazars.fr

Demande n°FR-2020-02042

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MAZARS

Le Titulaire du nom de domaine : La société CABINET PARNAS

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 21 avril 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 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 05 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 Marianne GEROGELIN (membre suppléant), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 09 juillet 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cabinet-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 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. ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <mazars-comptabilite.fr> enregistré le 11 mai 2020 par Monsieur R. ;
- Courriel du 27 avril 2020 adressé au Requérant de la société IKOULA ayant pour objet « Pour votre information – tentative de fraude » ;
- Courriel du 29 avril 2020 adressé au Requérant de la société BT ayant pour objet « Fraude au président » ;
- Courriel du 20 avril 2020 du Requérant adressé au Titulaire ayant pour objet « Renseignement – nom de domaine cabinet-mazars.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.

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 cabinet-mazars.fr.

MAZARS a constaté que ce nom de domaine avait été réservé le 21 avril 2020 au nom du « cabinet Parnas », situé à Paris.

Dans les jours qui suivirent, MAZARS a appris de la part de plusieurs de ses clients, que des tentatives de fraude et escroqueries étaient réalisées à partir d'une adresse email [prenom.nom]@cabinet-mazars.fr.

PJ : Exemples d'email d'alerte

Il s'avère que « Prénom Nom » n'est absolument pas une personne travaillant chez ou pour la requérante.

Les données renseignées par le déposant semblent fantaisistes, notamment parce qu'il n'existe pas de « cabinet PARNAS » à Paris.

La société MAZARS a, le 30 avril 2020, écrit à l'adresse du déposant du nom de domaine [...]@gmail.com telle que renseignée par le déposant lors de la réservation.

Naturellement, aucune réponse à cet email, pourtant bien réceptionné par le destinataire, n'a été faite.

P J : mail de MAZARS pour le réservataire du 30/04/2020

Il est à noter que d'autres procédures Syreli sont en cours concernant d'autres noms de domaine reproduisant le nom MAZARS, utilisés dans le cadre de pratiques d'escroquerie.

Notamment, une plainte a été déposée concernant le nom de domaine mazars-comptabilite.fr.

Or, il s'avère que les données renseignées par le réservataire du nom de domaine mazars-comptabilite.fr présente l'identité d'un Monsieur « R. » :

Monsieur R.

Format de l'adresse erroné « adresse postale »

Le Bureau d'enregistrement est le même : 1&1 IONOS SE

En conclusion : Il y a donc urgence à mettre fin aux pratiques d'escroqueries réalisées à partir du nom de domaine cabinet-mazars.fr.

Le titulaire du nom de domaine est donc de mauvaise foi. Le nom de domaine cabinet-mazars.fr ne

*respecte pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.
Le dépôt est de mauvaise foi, la détention est illégitime et l'usage qui en est fait est frauduleux.
Naturellement, le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucun site internet actif.
La requérante demande à l'AFNIC que ce nom de domaine lui soit transféré.*

En parallèle sont engagées d'autres procédures Syreli concernant les nom de domaine compta-mazars.fr, comptabilite-mazars.fr, mazars-comptabilite.fr. qui sont également utilisés de manière frauduleuse. Il s'avère que le bureau d'enregistrement est également 1&1 IONOS SE :

*Demande FR 2020-02038 mazars-comptabilite.fr
Demande FR 2020-02037 compta-mazars.fr
Demande FR 2020-02036 comptabilite-mazars.fr
PJ : WHOIS*

Il est plus que probable que le réservataire du nom de domaine cabinet-mazars.fr est la même personne.».

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 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 <cabinet-mazars.fr> est similaire à la dénomination sociale « MAZARS » du Requérant, 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 Requérant 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 Requérant, 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 <cabinet-mazars.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requérant sur sa marque.

b. Sur l'article L.45-2 1°

Le Collège constate que :

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

Dans ce contexte, le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <cabinet-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 Requêteur 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 Requêteur, le Collège constate 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 <cabinet-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 « cabinet », pouvant désigner un local professionnel de certaines professions libérales telles que l'expertise comptable 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 ;
- Des clients du Requêteur l'ont alerté qu'une adresse de courriel utilise le nom de domaine <cabinet-mazars.fr> sur le modèle [prenom.nom]@cabinet-mazars.fr en « *prétendant appartenir [au cabinet Mazars] et demandant [au client] de lui envoyer des informations* ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait obtenu l'enregistrement du nom de domaine <cabinet-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 <cabinet-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 <cabinet-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 17 juillet 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

