



DÉCISION DE L'AFNIC

primonial-gestion-privee.fr

Demande n°FR-2021-02321

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PRIMONIAL.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur J.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : primonial-gestion-privee.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 septembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 septembre 2021

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 mars 2021 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 Requéant.
- 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 16 mars 2021.

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 Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 avril 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <primonial-gestion-privée.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 4 novembre 2020 de la société PRIMONIAL immatriculée le 29 septembre 2005 sous le numéro 484 304 696 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque verbale française « PRIMONIAL » numéro 3495572 enregistrée le 18 avril 2007 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Publications aux BOPI 07/21 - VOL. I et BOPI 07/38 - VOL. II de la marque française « PRIMONIAL » numéro 07 3 495 572 déposée le 18 avril 2007 par le Requéant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Publication au BOPI 17/38 - VOL. II du renouvellement du 19 avril 2017 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « PRIMONIAL » numéro 07 3 495 572 enregistrée le 18 avril 2007 par le Requéant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « PRIMONIAL » numéro 006393649, enregistrée le 16 octobre 2007 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Extrait du 1^{er} mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <primonial.com> enregistré le 12 mars 2007 et dont l'identité du titulaire n'est pas indiquée ;
- Extrait du 1^{er} mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <primonial-gestion-privée.fr> enregistré le 3 septembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran de la page web « Le Groupe Primonial » du site web <https://www.primonial.com> ;

- Capture d'écran de la page web « Découvrez l'univers de Primonial Gestion Privée » du site web <https://www.primonial.com> ;
- Capture d'écran non datée de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <primonial-gestion-privée.fr> ;
- Résultats obtenus le 1^{er} mars 2021 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Echanges de courriels du 5 novembre 2020 entre le représentant du Requérant et l'Afnic concernant une demande de divulgation des données personnelles du titulaire du nom de domaine <primonial-gestion-privée.fr> ;
- Courriel du 6 novembre 2020 joignant un courrier de mise en demeure adressé par le représentant du Requérant au Titulaire, relative au nom de domaine <primonial-gestion-privée.fr> ;
- Courriels de relances adressés par le représentant du Requérant au Titulaire.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A titre liminaire, il convient de noter que le nom de domaine primonial-gestion-privée.fr a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Il ne fait par ailleurs l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

1. Intérêt légitime de la société PRIMONIAL (la requérante)

La société PRIMONIAL est une société française, immatriculée au RCS de Paris depuis le 29 septembre 2005 (Annexe 1 – Extrait KBIS de la société PRIMONIAL). Cette société est notamment titulaire des droits suivants :

- Marque française PRIMONIAL n°3495572, déposée le 18/04/2007, notamment en classe 36 (Annexe 2) ;

- Marque de l'Union Européenne PRIMONIAL n°006393649, déposée le 16/10/2007, notamment en classe 36 (Annexe 3) ;

- Nom de domaine primonial.com réservé le 12 mars 2007 (Annexe 4).

La société Primonial a été fondé en 2005 et est depuis devenue leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, de l'épargne et de la gestion d'actif.

Depuis sa création, cette société a capitalisé sur le nom Primonial. Si au départ ce nom n'était que sa dénomination sociale, il est aujourd'hui devenu sa marque ombrelle.

Cette marque est aujourd'hui largement utilisée en France et dans toute l'Union Européenne pour des services financiers, de gestion de patrimoine, d'investissement et d'assurance. Ces différents services sont par ailleurs regroupés sous le nom gestion privée dans la mesure où ils relèvent de la gestion de patrimoines privés.

La société Primonial gère aujourd'hui plus de 50,56 milliards d'euros pour le compte de ses 120 000 clients. Cette société dispose par ailleurs de plus 1 000 collaborateurs dans le monde et a collecté plus de 10 milliards d'euros rien qu'en 2020, faisant ainsi de cette société l'un des leaders français sur le marché de la gestion de patrimoine (Annexe 5).

La requérante a constaté en novembre 2020, la réservation du nom de domaine <primonial-gestion-privée.fr> effectué le 03 novembre 2020, soit postérieurement aux droits invoqués à l'appui de la présente plainte.

Le nom de domaine litigieux reproduit par ailleurs à l'identique la marque antérieure

PRIMONIAL sur laquelle la requérante détient les droits précités.

Aussi, compte tenu de ses droits, il est établi que la requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

La présente plainte est basée sur les droits de la société PRIMONIAL, tels que mentionnés ci-avant (Annexes 2, 3 et 4). En effet, l'enregistrement du nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr> par son réservataire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ce dernier ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

2. Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante

Force est de constater que la marque antérieure PRIMONIAL est reprise à l'identique au sein du nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr>. Ce nom de domaine reprend en effet l'intégralité de la locution sur laquelle capitalise la société Primonial depuis de nombreuses années en position d'attaque. Cette locution apparaît par ailleurs comme étant distinctive au regard des services proposés sous ce signe.

Ce nom de domaine est également composée des termes gestion et privée. Ceci étant, la locution gestion privée est descriptive au regard des services en cause dans la mesure où ils sont attachés à la gestion d'un patrimoine privé. La séquence gestion privée ne sera donc pas à même de retenir l'attention des consommateurs.

Cette locution est par ailleurs utilisée à titre descriptif par la société Primonial sur son propre site internet (Annexe 6).

Enfin, nous rappelons qu'il est de jurisprudence constante que la présence de l'élément .fr n'est pas de nature à éviter le risque de confusion avec les droits antérieurs. En effet, le .fr sera aisément compris par les consommateurs comme un indicateur géographique de la France.

Il en est de même des tirets qui seront perçus comme de simples éléments permettant d'espacer les termes repris au sein d'un nom de domaine. La présence de ces tirets sera ainsi de nature à mettre en exergue le terme PRIMONIAL, placé qui plus est en première position.

Le terme PRIMONIAL constitue donc l'élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux, de sorte que les consommateurs ne pourront que se méprendre et croire que le nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr> correspond à un site officiel de la requérante en lien avec ses activités de gestion privée de patrimoine.

3. Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le nom de domaine litigieux <primonial-gestion-privee.fr> a été réservé le 3 novembre 2020, de façon anonyme, auprès d'un bureau d'enregistrement allemand KEY-SYSTEMS GmbH (Annexe 7).

N'étant pas à l'origine de cette réservation, la société Primonial, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé une demande de divulgation des données personnelles à l'Afnic le 05 novembre 2020. Le même jour, l'AFNIC lui a communiqué les coordonnées suivantes (Annexe 8) :

[Anonymisation]

Ce déposant n'étant aucunement lié à la société Primonial, une recherche a été effectuée sur les bases de données de l'INPI afin de déterminer les éventuels droits de cette personne. Ceci étant, cette recherche n'a permis de relever aucun droit au nom de [PRENOM NOM du Titulaire] (Annexe 9). Par ailleurs, Monsieur [Prénom Nom du Titulaire] n'est à toute évidence pas connu sous le nom PRIMONIAL.

Ainsi, le réservataire de ce nom de domaine ne dispose d'aucun intérêt légitime, ce dernier n'étant ni lié à la requérante, ni titulaire de droits sur le nom PRIMONIAL.

4. La mauvaise foi du titulaire

Suite à la communication des données personnelles du réservataire effectuée par l'AFNIC, la requérante a contacté le déposant de ce nom de domaine, le 6 novembre 2020, pour l'informer de ses droits sur le nom le nom PRIMONIAL et lui demander la radiation de ce nom de domaine (Annexe 10). Plusieurs rappels ont été adressés les 23 novembre 2020, 09 décembre 2020 et 29 décembre 2020 (Annexe 11). Aucune réponse n'a toutefois été apportée, malgré plusieurs tentatives de règlement amiable.

Dès lors, il ne saurait être considéré que le titulaire n'avait pas connaissance des droits antérieurs de la requérante.

Le site internet associé à ce nom de domaine correspond à un site parking qui effectue plusieurs liens vers d'autres sites internet proposant des services financiers et de gestion de patrimoine (Annexe 12). Un lien pour la mise en vente de ce nom de domaine est par ailleurs effectué en haut du site internet.

Par ailleurs, la société PRIMONIAL est aujourd'hui un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine et dispose d'une renommée certaine sur le marché français.

Dès lors, le titulaire n'ayant pas répondu aux propositions amiables effectuées par la société PRIMONIAL, effectuant des liens en relation avec des services financiers sur son site internet et le proposant même à la vente, il est certain que ce nom de domaine a été réservé principalement dans le but de profiter de la renommée de la marque PRIMONIAL en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Il ressort de tout ce qui précède que le nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr> a été réservé à des fins frauduleuses. La société PRIMONIAL requiert par conséquent le transfert dudit nom de domaine à son profit.

LISTE DES ANNEXES [...] »

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 <primonial-gestion-privée.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « PRIMONIAL » numéro 3495572 enregistrée le 18 avril 2007 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « PRIMONIAL » numéro 006393649, enregistrée le 7 janvier 2009 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Au nom de domaine <primonial.com> enregistré le 12 mars 2007 et exploité par le Requérant.

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 <primonial-gestion-privée.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « PRIMONIAL » numéro 3495572 enregistrée le 18 avril 2007 car il est composé de la marque « PRIMONIAL » suivie des termes génériques « gestion » et « privée » pouvant faire référence au secteur d'activité du Requérant, à savoir la gestion privée du patrimoine.

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

- **Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requérant déclare que le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr> ;
 - o N'est pas en lien avec lui ;
- Les résultats de la recherche effectuée dans la base INPI ne permettent pas de relever une marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr>.

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société PRIMONIAL, offre une expertise en matière de gestion privée du patrimoine ;
- Le Requérant est titulaire des marques verbales française et de l'Union européenne « PRIMONIAL » enregistrées en 2007 et 2009 ;
- Le nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr> reproduit à l'identique les marques « PRIMONIAL » du Requérant, précitées, suivie des termes « gestion » et « privée » pouvant faire directement référence au service proposé par le Requérant de gestion privée du patrimoine, couvert par ses marques ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <primonial-gestion-privee.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Conseiller Financier », « Gestion de Patrimoines », « Cabinet Gestion de Patrimoine ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <primonial-gestion-privee.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 la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <primonial-gestion-privee.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 <primonial-gestion-privee.fr> au profit du Requérant, la société PRIMONIAL.

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 26 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

