

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

primo-groupe.fr

Demande n° FR-2021-02452



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PRIMONIAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : primo-groupe.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 novembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 juillet 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 27 juillet 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 août 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <primo-groupe.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 Requéran 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 Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « PRIMONIAL » numéro 006393649, enregistrée le 16 octobre 2007 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « PRIMO 1 » numéro 3642261, enregistrée le 6 avril 2009 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
- Notice complète de la marque française « PRIMO Santé & Vie » numéro 3900219, enregistrée le 24 février 2012 par le Requéran pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française « Primo Family » numéro 4358098, enregistrée le 28 avril 2017 par le Requéran pour la classe 36 ;
- Extrait du 12 juillet 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 de la base Whois du nom de domaine <primo-groupe.fr> enregistré le 19 novembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 10 mai 2021 envoyé à l'Afnic et la réponse de cette dernière concernant le nom de domaine <primo-groupe.fr> ;
- Capture d'écran de la page « Le Groupe Primonial » du site web <https://www.primonial.com> ;
- Capture d'écran de la page d'attente du bureau d'enregistrement vers laquelle renvoie le nom de domaine <primo-groupe.fr> ;
- Résultats obtenus dans la base INPI après une recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire ;
- Courriel du 22 juin 2021 envoyé à un particulier par Prénom1 Nom1, « Conseil en Investissements » depuis l'adresse [prénom1.nom1]@primo-groupe.fr pour proposer des services de conseil en gestion de patrimoine au nom de la société PRIMONIAL GROUPE comportant en objet « PRIMONIAL », en pièces jointes une brochure « « PRIMONIAL Gestion privée » et la présentation « Livret Vitalis de PRIMONIAL » ainsi que qu'en signature de courriel le numéro SIREN du Requéran ;
- Attestation de Prénom1 Nom1, employé du Requéran ;
- Courriel du 5 mai 2021 envoyé à un particulier par Prénom2 Nom2, « Conseil en Investissements » depuis l'adresse [prénom1.nom1]@primo-groupe.fr pour solliciter un transfert de fonds au nom de la société PRIMONIAL GROUPE comportant en objet « PRIMONIAL RIB », et en signature de courriel le numéro SIREN du Requéran ;
- Envoi par courrier et courriel le 26 mai 2021 d'une mise en demeure adressée par le représentant du Requéran au Titulaire, relative au nom de domaine <primo-groupe.fr> ;

- Courriel de relance du 23 juin 2021 adressé par le représentant du Requéranant au Titulaire ;
- Courriel du 26 mai 2021 adressée par le représentant du Requéranant au bureau d'enregistrement du nom de domaine <primo-groupe.fr> pour lui en demander la suspension ;
- Courriel de relance du 23 juin 2021 adressé par le représentant du Requéranant au bureau d'enregistrement du nom de domaine <primo-groupe.fr>.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A titre liminaire, il convient de noter que le nom de domaine primo-groupe.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 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 (Annexe 2) :

- *Marque française PRIMONIAL n°3495572, déposée le 18/04/2007, notamment en classe 36;*
- *Marque de l'Union Européenne PRIMONIAL n°006393649, déposée le 16/10/2007, notamment en classe 36 ;*
- *Nom de domaine primonial.com réservé le 12 mars 2007 ;*
- *Marque française PRIMO 1 n°3642261, déposée le 06/04/2009, en classe 36 notamment ;*
- *Marque française PRIMO Santé & Vie n°3900219, déposée le 24/02/2012, en classe 36 notamment ;*
- *Marque française PRIMO Family n°4358098, déposée le 28/04/2017, en classe 36 notamment.*

La société Primonial a été fondée 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 3).

La requérante a constaté la réservation du nom de domaine <primo-groupe.fr> effectué le 19 novembre 2020, soit postérieurement aux droits invoqués à l'appui de la présente plainte.

Le nom de domaine litigieux reproduit par ailleurs partiellement sa marque ombrelle PRIMONIAL, ainsi que ses marques PRIMO 1, PRIMO Santé & Vie et Primo Family.

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. Par ailleurs, l'enregistrement du nom de domaine <primo-groupe.fr> par son réservataire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, et 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

Le nom de domaine litigieux < primo-groupe.fr > reprend en position d'attaque le suffixe

PRIMO qui correspond aux deux premières syllabes de la marque antérieure PRIMONIAL. Par ailleurs, ce suffixe correspond également au suffixe des marques PRIMO 1, PRIMO Santé & Vie et Primo Family.

Ce nom de domaine reprend ainsi de façon substantielle la marque antérieure PRIMONIAL et les marques PRIMO 1, PRIMO Santé & Vie et Primo Family. La locution PRIMO apparaît par ailleurs comme étant distinctive au regard des services proposés sous ce signe.

Ce nom de domaine est également composée du terme groupe, qui apparaît toutefois descriptif. En effet, un groupe est un ensemble d'entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes et indépendantes les unes des autres dont l'activité est contrôlée par une institution dite société mère, qui par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs dirigeants, détient sur chacune d'elles un certain pouvoir financier, de gestion et d'administration économique. Ce terme renvoie donc à la qualité de la société à l'origine des prestations.

Les marques antérieures PRIMO 1, PRIMO Santé & Vie et Primo Family sont également composés des éléments 1, Santé & Vie et Family. Ceci étant, il convient tout d'abord de noter que la société Primonial est titulaire d'une famille de marques composées du suffixe PRIMO et le déclinaison. Par ailleurs, les éléments 1, Santé & Vie et Family ne seront pas à même de retenir l'attention des consommateurs dans la mesure où ils sont descriptifs de la destination des services proposés. L'élément PRIMO apparaît ainsi visuellement dominant. 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.

Le terme PRIMO 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 <primo-groupe.fr> correspond à un site officiel de la requérante en lien avec ses activités de gestion privée de patrimoine.

Il convient enfin de noter qu'un risque pratique de confusion a été relevé par la requérante. En effet, la société Primonial a pu relever qu'un email avait été envoyé à l'un de ses clients par l'intermédiaire de l'adresse email [prénom1.nom1]@primo-groupe.fr.

L'email adressé via cet adresse email reproduit la signature d'un salarié de la société PRIMONIAL, mentionne le nom PRIMONIAL GROUPE, ainsi que son numéro RCS, à savoir le 484 304 696 (tel que mentionné en Annexe 1 et dans l'email reproduit en Annexe 4). Par ailleurs, la personne à l'origine de cet email indique « notre cabinet PRIMONIAL ». Enfin, une brochure officielle de la société PRIMONIAL a été transmise, ainsi qu'une présentation de la solution d'investissement appelée VITALIS et proposée par la requérante.

De la même façon, un autre email a été transmis à un client de la société PRIMONIAL, via l'adresse email [prénom2.nom2]@primo-groupe.fr. Cet email reproduit également la marque PRIMONIAL, le RCS de cette société et le nom PRIMONIAL GROUPE (Annexe 7).

Il apparaît donc que la réservation de ce nom de domaine a été effectuée dans le but de créer une confusion dans l'esprit du public, le terme PRIMO pouvant être considéré par ce dernier comme une variation de la marque PRIMONIAL, son diminutif.

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

Le nom de domaine litigieux <primo-groupe.fr> a été réservé le 19 novembre 2020, de façon anonyme, auprès d'un bureau d'enregistrement français SAS Ligne Web Services – LWS (Annexe 5).

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 10 mai 2021.

Le même jour, l'AFNIC lui a communiqué les coordonnées suivantes (Annexe 6) :

[coordonnées du Titulaire]

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 [prénom nom du Titulaire] (Annexe 8). Par ailleurs, Monsieur [prénom nom du Titulaire] n'est à toute évidence pas connu sous le nom PRIMO ou 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 PRIMO.

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 26 mai 2021, pour l'informer de ses droits sur le nom le nom PRIMONIAL ainsi que sur les marques PRIMO 1, PRIMO Santé & Vie et Primo Family. La radiation de ce nom de domaine a également été demandée (Annexe 9). Un rappel a été adressé le 23 juin 2021, et une lettre de mise en demeure a également été adressée au registrar le 26 mai et un rappel le 23 juin (Annexe 9). Aucune réponse n'a toutefois été apportée, malgré plusieurs tentatives de règlement amiable.

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

Par ailleurs, le site internet associé à ce nom de domaine est inactif (Annexe 10), mais il existe des serveurs de messagerie associés et deux emails ont été envoyés à des clients de la requérante, comme nous l'avons mentionné ci-avant, en se faisant passer pour des employés de la requérante.

Dans le premier cas (Annexe 7), un transfert d'argent de 5 000 EUR a été demandé et la personne à l'origine de cet email s'est fait passer pour un employé de la société PRIMONIAL, a reproduit sa signature, la marque PRIMONIAL et le numéro RCS de la requérante.

Dans le second cas (Annexe 4), la marque a également été reproduite, ainsi que le RCS, la signature d'un employé de PRIMONIAL, et des brochures des services de PRIMONIAL.

En aucun cas les employés de PRIMONIAL ne sont à l'origine de ces emails, comme le prouver la déclaration manuscrite de Monsieur [prénom] nom1], employé de Primonial depuis [année] (Annexe 11).

Dès lors, il apparaît évident que le titulaire de ce nom de domaine agit de mauvaise foi. Non seulement, il ne pouvait ignorer les droits de la requérante, mais il a également usurpé l'identité de deux salariés, tenté de requérir le transfert de 5 000 EUR et souhaite donc profiter de la renommée de la marque PRIMONIAL pour s'enrichir.

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

[prénom nom]

Conseil en Propriété Industrielle

[LISTE DES ANNEXES]»

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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 <primo-groupe.fr> est similaire à la marque française « PRIMO 1 » numéro 3642261, enregistrée le 6 avril 2009 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36.

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 <primo-groupe.fr> est similaire à la marque française antérieure « PRIMO 1 » numéro 3642261, enregistrée le 6 avril 2009 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 car il est composé de la reprise à l'identique du premier terme « PRIMO » suivie du terme générique « groupe » lequel est généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés.

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, 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 ainsi que d'une famille de marques composées du suffixe « PRIMO » enregistrées entre 2009 et 2017 : « PRIMO 1 », « PRIMO Santé & Vie » et « Primo Family » ;
- Le nom de domaine <primo-groupe.fr> reproduit à l'identique le premier terme des marques « PRIMO » du Requérant suivi du terme générique « groupe » pouvant faire directement référence au Requérant se présentant lui-même comme un groupe sur la page « Le Groupe Primonial » du site web <https://www.primonial.com> ;
- Les résultats de la recherche effectuée dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <primo-groupe.fr> ;

- Deux adresses de courriel utilisent le nom de domaine <primo-groupe.fr> sur le modèle nom.prénom@primo-groupe.fr pour solliciter des particuliers :
 - De la part de « Conseil en Investissements » usurpant les prénoms et noms d'employés du Requérant ;
 - En vue d'obtenir des fonds par virement bancaire ou de proposer des services de conseil en gestion de patrimoine au nom de la société PRIMONIAL GROUPE ;
 - En envoyant en pièces jointes une brochure « « PRIMONIAL Gestion privée » et la présentation « Livret Vitalis de PRIMONIAL » ;
 - En signant les courriels avec le numéro SIREN du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et qu'il faisait un usage commercial du nom de domaine <primo-groupe.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <primo-groupe.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <primo-groupe.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 <primo-groupe.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 30 août 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

