

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

**boursorama-otp.fr**

**Demande n° FR-2021-02550**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BOURSORAMA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : boursorama-otp.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 08 octobre 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 08 octobre 2021

Bureau d'enregistrement : GANDI

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 octobre 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 Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 le 26 octobre 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 octobre 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 novembre 2021.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-otp.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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir et ses annexes donnés par la société BOURSORAMA à la société NAMESHIELD pour la présente procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 02 octobre 2019 de la société BOURSORAMA immatriculée le 09 septembre 2003 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 dûment renouvelée par le Requéranant 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 et dûment renouvelée par le Requéranant 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 Requéranant 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 Requéranant pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BOURSORAMA » numéro 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 et dûment renouvelée par le Requéranant pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Extraits du 04 octobre 2021 de la base Whois portant sur les noms de domaine enregistrés par le Requéranant suivants :
  - <banqueboursorama.fr> enregistré le 27 mai 2005 ;
  - <boursorama-banque.fr> enregistré le 27 mai 2005 ;
  - <boursorama.fr> le 03 juin 2005 ;
- Extrait du 11 octobre 2021 de la base Whois du nom de domaine <boursorama-otp.fr> enregistré le 08 octobre 2021 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 11 octobre 2021 de la page « Qui sommes-nous » du site web <https://groupe.boursorama.fr> ;
- Capture d'écran du 11 octobre 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <boursorama-otp.fr> ;
- Article intitulé « Mot de passe à usage unique : plus en sécurité sur le Web » publié le 01 octobre 2020 sur le site web <https://www.ionos.fr> ;
- Résultats obtenus le 11 octobre 2021 après une recherche sur le terme « boursorama » effectuée sur le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2017-01509 concernant le nom de domaine <clientsboursorama.fr> rendue le 22 janvier 2018.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

*« La société BOURSORAMA (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boursorama-otp.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 Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux*

<boursorama-otp.fr> enregistré le 8 octobre 2021 (Annexe 2).

Créé en 1998, le Requéran 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 3 000 000 de 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 en moyenne 50 millions de visites mensuelles en 2020 (Annexe 3).

Le Requéran 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;
- Marque française « BOURSORAMA » n° 3565867 enregistrée le 31-03-2008 ;
- Marque française semi-figurative « BOURSORAMA » n° 3676765 enregistrée le 16-09-2009 et dûment renouvelée.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « BOURSORAMA », dont (Annexe 5):

- <banqueboursorama.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005 ;
- <boursorama-banque.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27-05-2005 ;
- <boursorama.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 03-06-2005.

Le nom de domaine litigieux <boursorama-otp.fr> pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6).

Le Requéran soutient que l'ajout de l'abréviation « OTP » (signifiant « One-Time Password », ou « Mot de passe à usage unique » en français) (Annexe 7) associée à la marque « BOURSORAMA » peut créer un risque de confusion.

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

- II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE
- A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <boursorama-otp.fr> est composé de la marque « BOURSORAMA » associée à l'abréviation anglais « OTP » signifiant « One-Time Password », ou « Mot de passe à usage unique » en français, en référence aux mots de passe couramment employés dans les procédures de double authentification lors de connexion à des espaces en ligne, par exemple pour les banques en ligne (Annexe 7).

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

Enfin, les droits du Requéran sur le terme « BOURSORAMA » ont été confirmés à plusieurs reprises. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n°FR-2017-01509 relative au nom de domaine <clientsboursorama.fr> (Annexe 8).

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

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <boursorama-otp.fr> le 8 octobre 2021, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « BOURSORAMA » (Annexe 4).

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas 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.

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6). Par conséquent, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine.

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

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

En outre, tous les résultats Google pour le terme « BOURSORAMA » sont en lien avec le Requéran (Annexe 9).

Enfin, en ajoutant l'abréviation « OTP », le Titulaire entend faire référence à la sécurité attaché à la réalisation d'opérations en ligne (Annexe 7).

Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BOURSORAMA » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <boursorama-otp.fr> pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6). Le Requéran soutient que le Titulaire 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 conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <boursorama-otp.fr> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

Annexes : [liste des annexes].».

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 octobre 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis de la société MAINCARE SOLUTIONS immatriculée le 29 juillet 2003 sous le numéro 414 876 177 au R.C.S. de Bordeaux et ayant pour président la société ESCULAPE CAPITAL.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

« Bonjour,

Je soussigné Monsieur L. répond au nom de Maincare Solutions pour le dossier de litige n° FR-2021-02550.

La branche Digital Initiative de Maincare Solutions travaille avec Boursorama sur un projet de portail web groupe. Dans le cadre de ce projet, pour satisfaire une exigence de sécurité, le mécanisme d'authentification du portail a été couplé avec l'usage d'un code unique reçu par mail. Dans le cadre de la réception des mails, Boursorama a souscrit à une solution technique, hébergée par Maincare Solutions, pour envoyer ses codes OTP par mail en faisant l'acquisition d'un nom de domaine spécifique, boursorama-otp.fr, afin d'implémenter les bonnes pratiques liées aux envois de mél (DKIM, SPF, DMarc, etc.).

Responsable projet Boursorama : Monsieur L. Adresse mél : [prenom.nom]@boursorama.fr

Je vous laisse le soin de recouper avec M. L. sur la pertinence de l'utilisation de ce nom de domaine et reste disponible pour échanger sur le sujet.

Voici mes coordonnées directes : [numéros de téléphone]

Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. ».

## 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-otp.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BOURSORAMA immatriculée le 09 septembre 2003 sous le numéro 351 058 151 au R.C.S de Nanterre ;
- Aux marques « BOURSORAMA » enregistrées par le Requérant et en particulier à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
  - <banqueboursorama.fr> le 27 mai 2005 ;
  - <boursorama-banque.fr> le 27 mai 2005 ;
  - <boursorama.fr> le 03 juin 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-otp.fr> est similaire aux marques antérieures « BOURSORAMA » du Requérant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité suivie de l'acronyme « otp » pouvant faire référence aux termes anglais « one-time password » désignant en français « mot de passe à usage unique », moyen de sécurité couramment employé dans le secteur de la banque en ligne.

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 est titulaire de plusieurs marques antérieures « BOURSORAMA » et notamment la marque française antérieure « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 ;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine antérieurs et notamment :
  - <banqueboursorama.fr> le 27 mai 2005 ;
  - <boursorama-banque.fr> le 27 mai 2005 ;
  - <boursorama.fr> le 03 juin 2005.
- 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 3 millions de clients avec près de 50 millions de visites mensuelles sur son site web ;
- Le nom de domaine <boursorama-otp.fr> est composé de la reprise à l'identique de ses droits antérieurs sur le terme « BOURSORAMA » en tant que marque et nom de domaine suivi de l'acronyme « otp » pouvant faire référence aux termes anglais « one-time password » désignant en français « mot de passe à usage unique », moyen de sécurité couramment employé dans le secteur de la banque en ligne ;
- Le Requérant indique n'avoir aucun lien avec le Titulaire qui ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter ses noms de domaine ;
- Le Titulaire déclare « travailler avec Boursorama sur un projet de portail web groupe. Dans le cadre de ce projet, pour satisfaire une exigence de sécurité, le mécanisme d'authentification du portail a été couplé avec l'usage d'un code unique reçu par mail » ;
- Le Titulaire déclare avoir enregistré le nom de domaine <boursorama-otp.fr> dans le cadre dudit projet ; cependant il n'apporte pas la preuve d'avoir eu l'autorisation de son client, le Requérant, pour cet enregistrement.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant, permettaient de

conclure, que le Titulaire, déclarant travailler avec le Requérant, ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de ses droits.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <boursorama-otp.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <boursorama-otp.fr> au profit du Requérant, la société BOURSORAMA.

## 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 01 décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

