

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

lafrancaise-management.fr

Demande n° FR-2022-02687



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE LA FRANÇAISE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lafrancaise-management.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 octobre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 octobre 2022

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 janvier 2022 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 4 février 2022.

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 titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mars 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<lafrancaise-management.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous vous écrivons en notre qualité de Conseils de la société GROUPE LA FRANÇAISE (Annexe 1 – Extrait K-Bis de la société GROUPE LA FRANÇAISE).

Cette société a récemment appris qu'un tiers a réservé, le 07/10/2021, le nom de domaine lafrancaise-management.fr (Annexe 2 – Extrait Whois). Suite à la divulgation de données personnelles effectuée par l'Afnic sur notre demande, il apparaît que le nom de domaine a été réservé par M. [le Titulaire] (Annexe 10 – email de l'Afnic). Or, la société GROUPE LA FRANÇAISE n'a autorisé personne à réserver ce nom de domaine.

Notre cliente entend donc solliciter le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, sur le fondement de l'article L. 45-6 al. 1 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE ci-après), lequel dispose que : « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».

L'article L. 45-2, 2° du CPCE dispose quant à lui que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...) 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Il sera ainsi démontré que la société GROUPE LA FRANÇAISE a un intérêt à agir (1) et que le nom de domaine lafrancaise-management.fr, qui porte atteinte à ses droits antérieurs (2), a été réservé par le Titulaire avec une parfaite mauvaise foi (3). En conséquence, le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société requérante est sollicité.

1. Intérêt à agir de la société GROUPE LA FRANÇAISE :

L'AFNIC considère traditionnellement que :

« Le requérant dispose d'un intérêt à agir si

1°) il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2°) il détient un nom de domaine quasi-identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3°) il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonyme, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle, etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux ».

Ainsi, si le requérant est titulaire de noms de domaine et de marques similaires au nom de domaine litigieux, il est considéré comme ayant un intérêt à agir.

o Présentation de la société GROUPE LA FRANÇAISE et de ses marques et noms de domaine
Le GROUPE LA FRANÇAISE est un des principaux acteurs français dans le domaine de la gestion d'actifs (en anglais l'ASSET MANAGEMENT).

Présent sur le marché depuis presque 50 ans, le Groupe La Française s'articule autour de plusieurs pôles d'activités : immobilier, valeurs mobilières, financement direct et le solutions d'investissement, qui ont tous fait preuve d'un grand dynamisme durant ces dernières

années.

La société GROUPE LA FRANÇAISE a très tôt eu à coeur de protéger ses actifs intellectuels à travers le dépôt de marques LA FRANÇAISE et est aujourd'hui titulaire d'un important portefeuille de marques, et notamment des marques suivantes :

- la marque française LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT n° 3836835 déposée le 6/6/2011 en classes 16, 35, 36

- la marque française LA FRANÇAISE AM n° 3836838 déposée le 6/6/2011 en classes 16, 35, 36

- la marque française LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS n° 3836836 déposée le 6/6/2011 en classes 16, 35, 36

- la marque de l'Union Européenne LA FRANÇAISE GLOBAL ASSET MANAGEMENT n° 013 493 804 déposée le 25 11/2014 en classes 35 et 36

- la marque française [visuel] n° 4141995 déposée le 15/12/2014 en classes 35 et 36

- la marque française LA FRANÇAISE n° 4160677 déposée le 27/2/2015 en classes 16, 35, 36, 38

(Annexe 3 – Marques de la société GROUPE LA FRANÇAISE)

ainsi que du nom de domaine la-francaise.fr réservé le 26/12/2012 et le nom de domaine lafrancaise.com réservé le 8/12/2010

(Annexe 4 – Whois de la-francaise.fr et la-francaise.com)

Au fil des années, le GROUPE LA FRANÇAISE est devenue particulièrement renommé dans le domaine de la gestion d'actifs.

Sa forte présence au sein de la presse grand public (Le Point, le Figaro...) et de la presse spécialisée (les Echos, Investissement Conseils, Profession CGP, Revue Banque, Option Finance, Courrier Cadres & Dirigeants) montre clairement que la renommée de LA FRANÇAISE se développe sans cesse (Annexe 5 – articles de presse).

Nommée « un des meilleurs gérants d'actifs en Europe » par ses partenaires commerciaux le GROUPE LA FRANÇAISE a été distingué par un grand nombre de prix et nominations (Annexe 5 – articles de presse) . A titre d'exemple :

- LA FRANÇAISE a été récompensée par le Trophée du Revenu pendant 5 années consécutives,

- Le Palmarès Gestion de Fortune 2015 a nommé LA FRANÇAISE « Gestionnaire de SCPI de logement », titre qu'elle a déjà remporté en 2014, ainsi qu'en deuxième position pour le prix de « Gestionnaire de SCPI d'entreprises »,

- LA FRANÇAISE a reçu le prix du meilleur fonds de l'année 2014 dans la « Catégorie Crédit » lors des Euro Hedge Awards,

- son président, M. [le président] est nommé parmi les « 100 Leaders de la Finance » par le magazine Décideurs,

- LA FRANÇAISE a été nommée au sein des « 50 Sociétés de Gestion qui comptent » du magasin Option Finance,

- son pôle immobilier, LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS a reçu le « Prix des Conseilles, Catégorie Diversification Patrimoniale 2014 ».

Le GROUPE LA FRANÇAISE jouit, de par ses marques LA FRANÇAISE, une renommée indéniable, aussi bien en France, qu'à l'international.

o Sur la renommée des marques la requérante

Comme indiqué précédemment, les marques de la société GROUPE LA FRANÇAISE jouissent d'une renommée en France.

Ainsi, la société GROUPE LA FRANÇAISE, qui voit ses marques et noms de domaine imités de manière coupable au sein du nom de domaine lafrancaise-management.fr, dispose incontestablement d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

2. Atteinte aux droits antérieurs de la société GROUPE LA FRANÇAISE

Les marques contenant LA FRANÇAISE sont en vigueur depuis au moins 2011, la marque

française LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT n° 3836835 ayant été déposée le 6/6/2011, soit bien antérieurement à la réservation du nom de domaine lafrancaise-management.fr en 2021. Par ailleurs, et comme démontré, la société GROUPE LA FRANÇAISE dispose de très nombreuses marques LA FRANÇAISE et des marques contenant le terme LA FRANÇAISE + MANAGEMENT/MANAGERS, marques qui se trouvent largement exploitées.

Quant au nom de domaine la-francaise.com et la-francaise.fr, ils ont respectivement été réservés en 2010 et en 2012 – soit, ici encore, antérieurement à la réservation du nom de domaine lafrancaise-management.fr – et sont exploités avec succès depuis ces dates.

Il est rappelé qu'aux termes des articles L.713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Le nom de domaine contesté constitue la reproduction des marques de notre cliente et notamment de

- la marque française LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT n° 3836835,
- marque française LA FRANÇAISE n° 4160677
- ainsi que des noms de domaine la-francaise.com et la-francaise.fr.

La ressemblance entre le nom de domaine lafrancaise-management.fr et les droits antérieurs de la société requérante est flagrante et ce, tant d'un point de vue visuel, phonétique que conceptuel.

En effet, si nous prenons la marque antérieure LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT n° 3836835 :

Visuellement, les deux signes sont tous deux composés des termes identiques LA FRANÇAISE MANAGEMENT :

LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT

LA FRANCAISE MANAGEMENT

Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le consommateur d'attention moyenne garde davantage en mémoire les premiers éléments d'un signe qu'il perçoit, la lecture se faisant de gauche à droite (Décision du 22 juin 2005, Affaire T-34/04, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH v OHIM, TURKISH POWER/POWER).

Par conséquent, le fait que l'élément LA FRANÇAISE soit complètement repris en attaque du signe contesté renforcera substantiellement le risque de confusion entre les signes, ce d'autant plus que le terme MANAGEMENT est également repris de façon identique par les deux signes.

La seule différence entre les signes est la présence du terme ASSET au sein de la marque antérieure. Toutefois, la seule présence de ce terme ne sera pas de nature à permettre une différenciation entre les signes, ce terme étant couramment utilisé pour désigner la gestion d'actifs (Asset Management).

Des éléments de faits similaires d'ajout d'un terme générique ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au Requérent : Décision AFNIC n°FR-2021-02440 < group-bnpparibas.fr > (Annexe 6).

Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, les signes en présence doivent être considérés comme étant visuellement fortement similaires.

Phonétiquement, les deux signes sont tous deux composés des termes phonétiquement identiques LA FRANÇAISE MANAGEMENT :

LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT

LA FRANCAISE MANAGEMENT

Dans la mesure où le consommateur n'aura pas les deux signes sous les yeux, il devra se baser sur l'image imparfaite qu'il garde en mémoire, et se souviendra davantage des éléments LA FRANÇAISE MANAGEMENT, commun aux deux signes.

Par conséquent, ces deux signes doivent être considérés comme phonétiquement fortement similaires.

Conceptuellement, les signes doivent être considérés comme fortement similaires, dans la

mesure où ils partagent la même séquence «LA FRANÇAISE MANAGEMENT », véhiculant l'idée de gestion d'actifs.

Cette très grande proximité visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes n'est évidemment pas le fruit du hasard, et laisse indéniablement penser que le nom a été élaboré pour de tromper le consommateur lui laissant croire qu'il s'agit du nom de domaine réservé par le requérant, afin de récupérer des données de compte des utilisateurs dans le cadre d'une attaque de type phishing (hameçonnage).

Cela est d'autant plus flagrant qu'une telle attaque d'hameçonnage a effectivement récemment eu lieu à partir du nom de domaine lafrancaise-management.fr.

Se faisant passer pour la requérante, le Titulaire contactait des clients potentiels par email en leur proposant de souscrire à de solutions de placement. Ces emails étaient affublés d'un logo « LA FRANÇAISE INVESTING TOGETHER» et d'une plaquette de présentation de la Requérante.

En réalité ces manoeuvres avaient pour objectif de récupérer des identifiants bancaires et codes de sécurité auprès de personnes pensant avoir affaire à un commercial de Groupe La Française, afin d'obtenir les données bancaires de ces clients potentiels. (Annexes 7 et 8 – faux email).

Enfin, il est important de noter que le nom de domaine lafrancaise-management.fr a été placé sur « Mises en garde et listes noires des sociétés et sites non-autorisés » de l'Autorité des Marchés Financiers (Annexes 9 – Liste noires de l'AMP).

Il est donc évident que la reprise, quasiment à l'identique, de la marque LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT détenue par la société Requérante, en tant que nom de domaine, et l'envoi d'emails reprenant exactement les marques et les logos et dans le but de récupérer les informations bancaires, est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur, par conséquent de porter atteinte aux droits antérieurs détenus par la société Requérante. Ces circonstances permettront au Collège de considérer que le nom de domaine lafrancaisemanagement.fr est, conformément aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE, susceptible de porter atteinte aux droits de la société GROUPE LA FRANÇAISE.

Le nom de domaine lafrancaise-management.fr constitue donc indéniablement une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société GROUPE LA FRANÇAISE

3. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi

o L'absence d'intérêt légitime de M. [le Titulaire]

Monsieur [le Titulaire] ne présente aucun lien avec la société GROUPE LA FRANÇAISE et n'a donc jamais été autorisé par la requérante à réserver ou exploiter le nom de domaine lafrancaise-management.fr.

Par ailleurs, selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine < lafrancaise-management.fr > le 7 octobre 2021, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « LA FRANÇAISE » et « LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT »

(Annexe 3 – Marques).

De plus, [le Titulaire] n'est titulaire d'aucune marque contenant les termes « LA FRANÇAISE MANAGEMENT », comme en témoigne l'extrait des bases de données INPI (Annexe 11 – Extrait des bases de données INPI).

Le Titulaire n'avait donc aucun intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux.

o La mauvaise foi du Titulaire

Selon l'article R. 20-44-46 al. 2 du CPCE, « peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : (...)

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en

créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

- La réservation du nom de domaine lafrancaise-management.fr dans le but de profiter de la renommée du GROUPE LA FRANÇAISE créer d'un risque de confusion

Le nom de domaine lafrancaise-management.fr a été réservé le 7 octobre 2021.

Or, et comme démontré précédemment, le GROUPE LA FRANÇAISE et les marques LA FRANÇAISE et LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT jouissaient déjà à cette date d'une grande renommée et d'un fort pouvoir attractif.

Le choix du nom de domaine lafrancaise-management.fr, ne saurait être purement fortuit, bien au contraire.

En réalité, les troublantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre le nom de domaine lafrancaise-management.fr et les droits de notre cliente laissent indéniablement penser que la réservation du nom de domaine lafrancaise-management.fr par le Titulaire a été fait dans le but d'initier une attaque de type hameçonnage, crainte qui a été confirmée par l'envoi de plusieurs emails frauduleux, comme nous l'avons démontré ci-dessus (Annexes 7 et 8) ! Par conséquent, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine < lafrancaise-management.fr > principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

CONCLUSION

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la société GROUPE LA FRANÇAISE sollicite le transfert à son profit du nom de domaine lafrancaise-management.fr ».

Le Requéant 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 fournis par le Requéant et en particulier *les notices complètes de marques et les extraits de base whois*, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lafrancaise-management.fr> est similaire :

- Aux marques du Requéant et notamment à :
 - o La marque française « LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT » numéro 3836835 enregistrée le 6 juin 2011 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35 et 36 ;
 - o La marque française « LA FRANÇAISE » numéro 4160677 enregistrée le 27 février 2015 pour les classes 16, 35, 36 et 38 ;
 - o La marque française semi-figurative « LA FRANÇAISE INVESTING TOGETHER »

numéro 4141995 enregistrée le 15 décembre 2014 pour les classes 35 et 36 ;

- Aux noms de domaine du Requérant suivants :
 - o <la-francaise.fr> enregistré le 26 décembre 2012 ;
 - o <la-francaise.com> enregistré le 8 décembre 2010.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <lafrancaise-management.fr> est similaire à la marque française antérieure « LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT » numéro 3836835 enregistrée le 6 juin 2011 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 16, 35 et 36 car il est composé de la reprise de trois des quatre termes de la marque, le terme non repris « ASSET » étant commun et couramment utilisé dans le secteur d'activité du Requérant pour désigner la gestion d'actifs (« Asset Management »).

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 :

- *Au vu de l'extrait Kbis et de la revue de presse fournis*, le Requérant, la société Le GROUPE LA FRANÇAISE opère dans le domaine de la gestion d'actifs (en anglais l'ASSET MANAGEMENT) dont l'activité s'articule autour de plusieurs pôles d'activités : immobilier, valeurs mobilières, financement direct et solutions d'investissement ;
- En 2015, Le Requérant et son activité bénéficient d'une large couverture médiatique en France ; le Requérant figure au sein du « Palmarès 2019 des 50 sociétés de gestion qui comptent » des magazines Option Finance et Funds (Annexe 5) ;
- Le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur les termes « LA FRANÇAISE » à titre de marques et de noms de domaine ;
- Le nom de domaine <lafrancaise-management.fr> reprend quasiment intégralement les composantes de la marque antérieure du Requérant « LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT » à l'exception du terme « ASSET » couramment utilisé dans le secteur d'activité du Requérant pour désigner la gestion d'actifs (« Asset Management ») ;
- Au vu des Annexes 3, 7 et 8, le nom de domaine <lafrancaise-management.fr> est utilisé pour :
 - o Former une adresse électronique sur le modèle prénom.nom@lafrancaise-management.fr ;
 - o Se faire passer pour le Requérant en reprenant son logo « LA FRANÇAISE INVESTING TOGETHER » ;
 - o Prospector avec les noms de domaine <lafrancaise-management.fr> et <lafrancaise-management.com> pour faire souscrire des investissements ;
- L'Annexe 9 montre que ces utilisations du nom de domaine <lafrancaise-

management.fr> font l'objet d'une publication en ligne de mises en garde et listes noires de sociétés et sites non autorisés depuis le 24 novembre 2021.

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

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <lafrancaise-management.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 <lafrancaise-management.fr> au profit du Requéant, la société Le GROUPE LA FRANÇAISE.

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 14 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

