

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

sofidy-gestion.fr

Demande n° FR-2022-02832



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOFIDY SAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sofidy-gestion.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 février 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 février 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 mai 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 :

- 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<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 27 mai 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 Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 juin 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sofidy-gestion.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]**

« Le Requérant est la société Sofidy, société française par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 338 826 332 (« Sofidy » ou le « Réquérant », Pièce n°1). Sofidy considère que le nom de domaine <sofidy-gestion.fr>, enregistré le 23 février 2022 par un tiers inconnu (le « Titulaire », Pièce n°2), est susceptible « de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (...) et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques).

Le Requérant demande donc, à titre principal, la transmission du nom de domaine à son profit.

A titre subsidiaire, il demande la suppression du nom de domaine litigieux.

1. Sur l'intérêt à agir du Requérant

Conformément à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, « 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 ».

La société de gestion Sofidy conçoit et développe, depuis 1987, des produits d'investissement et d'épargne orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux. Agréée par l'AMF, Sofidy est régulièrement distinguée pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds (Pièce n°3).

Elle détient plusieurs marques et noms de domaine SOFIDY (Pièce n°4 – les marques SOFIDY, Pièce n°5 – les noms de domaine SOFIDY), y compris :

- la marque de l'Union européenne « SOFIDY » n° 013173943 enregistrée le 26 février 2015 en classes 35, 36 et 45
- la marque française « SOFIDY » n° 331 1792 enregistrée le 8 septembre 2004 en classes 36 et 45 ;
- la marque française « SOFIDY » n° 4108629 enregistrée le 19 décembre 2014 en classes 35, 36 et 45 ;
- le nom de domaine www.sofidy.com enregistré le 22 mars 2000 ;
- le nom de domaine www.sofidy.fr enregistré 22 juillet 1999.

Les droits de propriété intellectuelle de la société Sofidy étant bien antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 23 février 2022, force est de constater que le Requérant dispose d'un intérêt à agir à son encontre.

2. Sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

2.1 Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine litigieux <sofidy-gestion.fr> est fortement similaire, sinon identique, aux marques antérieures du Requérant ainsi qu'à la dénomination sociale et aux noms de domaine de ce dernier.

En effet, il reproduit à l'identique le terme arbitraire et hautement distinctif « SOFIDY » sur lequel le Requérant détient un droit exclusif par le biais de ses marques (Pièce n°4).

De nombreuses décisions Syreli ont déjà constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine suffit pour établir que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion avec cette marque antérieure (pour

une application récente, voir Décision SYRELI, 6 avril, FR-2022-02715, korian-france.fr - Pièce n°6).

En outre, la présence du terme « gestion » dans le nom de domaine litigieux ne diminue pas le risque de confusion avec les droits antérieurs du Requéran.

Au contraire, l'adjonction dudit terme ne fait que renforcer le lien conceptuel avec Sofidy, la société de gestion, en invoquant dans l'esprit du consommateur l'activité principale de ce dernier, à savoir une activité de « gestion » de fonds (Pièce n°3). Rappelons à ce titre que Sofidy dispose d'un service de gestion privée, de sorte que l'adresse <sofidy-gestion.fr> entretient la confusion avec son activité de conseil à l'investissement financier de particuliers. A cet égard, le Collège a déjà déclaré, à plusieurs reprises, que le terme « gestion » est générique et que son ajout à un élément verbal distinctif ne diminue pas le risque de confusion entre les droits antérieurs et les noms de domaine contestés (voir en ce sens, Décision SYRELI, 20 janvier 2022, FR-2021-02606, poste-immo-gestion.fr ; Décision SYRELI, 26 avril 2021, FR-2021-02321, primonial-gestion-privée.fr - Pièce n°7).

Enfin, il est unanimement accepté que l'extension géographique « .fr » ne confère à l'ensemble aucun caractère distinctif à un nom de domaine permettant de diminuer le risque de confusion (voir, à titre illustratif, Décision SYRELI, 15 octobre 2012, FR-2012-00178, leboncoindesaffaires.fr - Pièce n°8).

Par conséquent, il est établi que le nom de domaine <sofidy-gestion.fr> est identique, ou à tout le moins très fortement similaire, et porte atteinte, aux marques SOFIDY, aux noms de domaine et à la dénomination sociale sur lesquelles le Requéran dispose de droits.

## 2.2 Le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi

Le Collège constatera que le nom de domaine litigieux <sofidy-gestion.fr> n'a pas pu être enregistré avec un intérêt légitime ou de bonne foi, car ce dernier est exploité par ses détenteurs dans le cadre d'activités totalement illicites.

La société Sofidy est en effet victime d'une escroquerie menée par des tiers dont l'identité n'est pas à ce stade connue. Une personne non identifiée démarché des victimes potentielles aux fins de leur vendre de faux placements financiers en utilisant le nom de la société Sofidy. Cette personne se fait passer pour un employé de la société Sofidy et utilise des adresses email fallacieuses <[\_o\_]@sofidy-gestion.fr> hébergées par le nom de domaine <sofidy-gestion.fr> (à titre démonstratif, voir Pièces n°9 et 10).

En outre, Sofidy a de sérieuses raisons de croire que les actes illicites et pénalement répréhensibles réalisés par le biais du nom de domaine litigieux constituent le prolongement d'une plus large escroquerie initialement menée par le biais d'un autre nom de domaine.

En effet, en janvier 2022, Sofidy a été informée de l'existence d'une escroquerie identique à celle décrite ci-dessus menée sous le nom de domaine <sofidy.eu >. Un tiers non identifié démarchait des personnes vulnérables au sein d'EHPAD en utilisant des adresses email <sofidy.eu > et en usurpant les identités des salariés de Sofidy.

En réponse à ces agissements illicites, Sofidy a effectué des diligences suivantes :

- Une plainte pénale a été déposée, le 10 février 2022, auprès de Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes pour les chefs d'usurpation d'identité, d'usage de données permettant d'identifier un tiers, de faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie (Pièce n°11).

L'investigation est en cours sous le numéro de parquet 2022/4143 (Pièce n°12).

- Sofidy a sollicité, le 11 février 2022, la divulgation des données personnelles du titulaire du nom de domaine <sofidy.eu > auprès d'EURid, gestionnaire des noms de domaines <.eu> (Pièce n°13). EURid a accepté cette demande et a communiqué le nom et les coordonnées du prétendu titulaire du nom de domaine (Pièce n°14), qui s'est révélé être lui-même une victime d'une escroquerie similaire et en ignorance complète de l'existence de ce nom de domaine.

- Par la suite, le 28 février, Sofidy a obtenu, avec les conseils du prétendu titulaire du nom de domaine <sofidy.eu > (en réalité victime d'escroquerie), une ordonnance sur requête

conjointe auprès du Président du Tribunal Judiciaire de Paris ordonnant à EURid et à GoDaddy (le bureau d'enregistrement du nom de domaine sofidy.eu) de suspendre et de bloquer le nom de domaine <sofidy.eu> (Pièce n°15).

Le 1er mars 2022, EURid a ainsi confirmé le blocage du nom de domaine <sofidy.eu> et des adresses e-mail hébergées par ce dernier (Pièce n°16).

- En parallèle, Sofidy a initié, le 17 février 2022, une procédure UDRP auprès de la Cour d'arbitrage Tchèque (tribunal responsable pour les litiges concernant les noms de domaine .eu) aux fins d'obtenir le transfert, au profit de Sofidy, du nom de domaine <sofidy.eu> (Pièce n°17).

La procédure est toujours en cours et une décision est attendue le 23 mai 2022.

Selon toute vraisemblance, face aux mesures diligentes de Sofidy, et parce que le nom de domaine <sofidy.eu> était bloqué et ne permettait plus aux escrocs d'envoyer des emails, ces derniers ont décidé d'enregistrer un nouveau nom de domaine, à savoir <sofidy-gestion.fr>, afin de poursuivre leurs opérations illicites :

- Le nom de domaine <sofidy-gestion.fr> a été enregistré le 23 février, soit postérieurement aux diligences de Sofidy effectuées à l'encontre du nom de domaine sofidy.eu ;

- Le nom de domaine sofidy-gestion.fr a été enregistré, à l'instar du nom de domaine sofidy.eu, par le biais du bureau d'enregistrement GoDaddy ;

- Dans les échanges avec leurs victimes, les escrocs qui initialement utilisaient les adresses email <sofidy.eu>, ont par la suite (et après le blocage du nom de domaine (<sofidy.eu>)) repris les mêmes conversations, avec des adresses mail <sofidy-gestion.fr> (Pièce n°10, pages 3 et 9).

Par conséquent, informée des agissements illicites liés au nom de domaine <sofidy-gestion.fr>, Sofidy a immédiatement communiqué les informations disponibles à Monsieur [Prénom Nom], l'enquêteur en charge de la plainte pénale de Sofidy (Pièce n°18).

Or, force est de constater que les exceptions de motifs légitimes d'usage ne sont pas applicables à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, car :

- le Requérant n'a jamais accordé de licence ou d'autre autorisation au Titulaire pour l'utilisation de ses marques ou pour l'enregistrement d'un nom de domaine comprenant les marques susmentionnées ;

- le nom de domaine <sofidy-gestion.fr> n'est pas exploité dans le cadre d'une offre de biens ou de services, mais aux seules fins de réaliser une activité illicite ;

- l'usage du nom de domaine ne constitue pas un usage non commercial sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Par conséquent, il est établi que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime justifiant l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour des raisons d'exhaustivité, il convient d'ajouter que, outre les faits illicites décrits ci-dessus, la mauvaise foi du Titulaire est aussi démontrée par son manque de respect flagrant des droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Ainsi, le comportement du Titulaire démontre qu'il avait parfaitement connaissance des marques SOFIDY du Requérant au moment où il a acquis le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré en combinaison avec le terme « gestion », ce dernier constituant une activité professionnelle principale de Sofidy.

En outre, le Collège devra tenir compte de la notoriété de la société Sofidy qui, présente sur le marché européen depuis 1987, est régulièrement distinguée pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds (Pièce n°3, pages 7-9).

Ainsi, une simple recherche sur les moteurs de recherche du terme « Sofidy » renvoie exclusivement sur des pages liés à la société Sofidy (Pièce n°19).

Il est donc établi que le nom de domaine litigieux a été choisi et enregistré de mauvaise foi dans le seul dessein de mener des activités illicites et pénalement répréhensibles, en tirant profit de la réputation du Requérant via une tromperie du public.

Par conséquent, ces faits démontrent qu'il y a bien eu enregistrement et utilisation de

mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

### 3. Demande

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Requéran demande au Collège, à titre principal, que la propriété du nom de domaine litigieux <sofidy-gestion.fr> soit transférée à son profit.

A titre subsidiaire, le Requéran demande au Collège que le nom de domaine litigieux <sofidy-gestion.fr> soit supprimé.

### 4. Listes des pièces jointes

Pièce n°1 : Extrait k-bis de la société SOFIDY.

Pièce n°2 : Extrait whois du nom de domaine <sofidy-gestion.fr>

Pièce n°3 : Extraits du site <sofidy.com>, sections 'Qui sommes nous ?' et 'Palmarès et distinctions'

Pièce n°4 : Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « SOFIDY » n° 013173943 ; Extrait de la page INPI et copie au BOPI de la marque française « SOFIDY » n° 3311792 ; Extrait de la page INPI et copie au BOPI de la marque française « SOFIDY » n° 4108629

Pièce n°5 : Extraits du whois des noms de domaine www.sofidy.com et www.sofidy.fr de la société SOFIDY

Pièce n°6 : Décision SYRELI, 6 avril, FR-2022-02715, korian-france.fr

Pièce n°7 : Décision SYRELI, 20 janvier 2022, FR-2021-02606, poste-immo-gestion.fr ;

Décision SYRELI, 26 avril 2021, FR-2021-02321, primonial-gestion-privee.fr

Pièce n°8 : Décision SYRELI, 15 octobre 2012, FR-2012-00178

Pièce n°9 : Compte-rendu d'une victime adressé à Sofidy.

Pièce n°10 : Emails frauduleux adressés aux victimes communiqués à Sofidy.

Pièce n°11 : Copie de la plainte déposée auprès de Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

Pièce n°12 : Courrier adressé à l'enquêteur en charge de la plainte pénale de Sofidy le 29 avril 2022.

Pièce n°13 : Courrier de demande de levée de l'anonymat du titulaire du nom de domaine <sofidy.eu> adressé à la société Eurid le 11 février 2022.

Pièce n°14 : Courrier de la société Eurid en date du 14 février 2022.

Pièce n°15 : Ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2022 sur la requête conjointe de Sofidy et M [Prénom Nom].

Pièce n°16 : Courrier de la société Eurid en date du 1<sup>er</sup> mars 2022.

Pièce n°17 : Notification du début de la procédure ADR à l'encontre du nom de domaine <sofidy.eu> adressée à Sofidy le 22 février 2022.

Pièce n°18 : Courrier adressé à l'enquêteur en charge de la plainte pénale de Sofidy le 10 mai 2022.

Pièce n°19 : Extrait de la première page de la recherche Google pour le mot-clé « sofidy ».

Le Requéran a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

## 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 de l'extrait Kbis (*annexe 1*), du certificat d'enregistrement, des publications aux BOPI et des notices complètes de marques (*annexe 4*) et des extraits de base whois (*annexe 5*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sofidy-gestion.fr> est similaire :

- Au sigle, au nom commercial et à l'enseigne « SOFIDY » du Requérant, la société SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMERATION D'EVRY immatriculée le 29 septembre 1986 sous le numéro 338 826 332 au R.C.S de Evry ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
  - La marque verbale française « SOFIDY » numéro 3311792 enregistrée le 8 septembre 2004 et dûment renouvelée pour les classes 36 et 45 ;
  - La marque verbale de l'Union européenne « SOFIDY » numéro 013173943 enregistrée le 14 août 2014 pour les classes 35, 36 et 45 ;
  - La marque verbale française « SOFIDY » numéro 4108629 enregistrée le 28 juillet 2014 pour les classes 35, 36 et 45.
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
  - <sofidy.com> enregistré le 22 mars 2000 ;
  - <sofidy.fr> enregistré le 22 juillet 1999.

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 <sofidy-gestion.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « SOFIDY » numéro 3311792 enregistrée le 8 septembre 2004 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « SOFIDY », reprise dans son intégralité, associée au terme générique « gestion » pouvant faire référence à l'activité de gestion de fonds du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 Requéran, la société SOFIDY, conçoit et développe, depuis 1987, des produits d'investissement et d'épargne orientés principalement vers l'immobilier de commerces et de bureaux ; il compte plus de 50 000 épargnants et plus de 200 collaborateurs (*annexe 3*) ;
- Le Requéran est titulaire des marques « SOFIDY » enregistrées en 2004 et 2014 et des noms de domaine <sofidy.fr> et <sofidy.com> enregistrés en 1999 et 2000 ;
- Le Requéran déclare que le Titulaire ne dispose d'aucune autorisation pour exploiter ses marques et enregistrer le nom de domaine <sofidy-gestion.fr> ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur le terme « sofidy » démontrent qu'ils sont principalement en lien avec le Requéran (*annexe 19*) ;
- Le nom de domaine <sofidy-gestion.fr>, enregistré le 23 février 2022, est la reprise intégrale des marques « SOFIDY » du Requéran associée au terme générique « gestion », pouvant faire référence à l'activité de gestion de fonds du Requéran ;
- Le nom de domaine <sofidy-gestion.fr > est utilisé pour former une adresse électronique sur le modèle prénom.nom@sofidy-gestion.fr pour contacter des tiers et leur vendre de faux placements financiers au nom de la société Sofidy (*annexe 10*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <sofidy-gestion.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <sofidy-gestion.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 <sofidy-gestion.fr> au profit du Requéran, la société SOFIDY.

## **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 05 juillet 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

