

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

**bordas-myriade.fr**

**Demande n° FR-2023-03434**



[www.afnic.fr](http://www.afnic.fr) | [contact@afnic.fr](mailto:contact@afnic.fr)  
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - FERNAND NATHAN ET CIE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bordas-myriade.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 avril 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 avril 2024

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 juin 2023 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 16 juin 2023.

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), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 juillet 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

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

« La société Librairie Fernand Nathan – Fernand Nathan et cie (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bordas-myriade.fr> par l'actuel titulaire (« le Défendeur ») 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**

La maison d'édition Bordas a été fondée en 1946, la marque Bordas est détenue par le Requérant, qui fait lui-même partie du groupe Editis, deuxième plus important groupe d'édition Français.

Bordas est une marque d'édition de manuels scolaires et dictionnaires, détenue par le Requérant. Les éditions Bordas disposent d'un site internet dédié, accessible à l'adresse <https://www.editions-bordas.fr/>.

Bordas Myriade désigne une collection dédiée aux mathématiques de niveau collège. Cf. <https://myriade.editions-bordas.fr/> (Annexe 2).

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bordas-myriade.fr> enregistré le 28 avril 2022 (Annexe 3).

En effet, le Requérant détient plusieurs enregistrements de marque sur la dénomination BORDAS. En particulier, le Requérant est titulaire des marques suivantes, enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux :

- Marque verbale Française « BORDAS » n° 99826467, déposée le 1er décembre 1999 renouvelée, désignant des produits et services en classes 9 et 38 (Annexe 4) ;

- Marque verbale Française « BORDAS », n° 3566923, déposée le 3 avril 2008 et renouvelée, désignant les produits et services en classes 38 ; 41 ; 42 (Annexe 5) ;

Marque verbale internationale « BORDAS », n° 511736, déposée le 3 avril 1987 et renouvelée, désignant les produits et services en classes 16 ; 28 ; 41 (Annexe 6) ;

- Marque verbale Française « BORDAS » n° 3639594, déposée le 26 mars 2009 et renouvelée, désignant des services en classe 35 (Annexe 7) ;

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant la marque « BORDAS ».

Le Requérant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 avril 2022 (Annexe 3). Le nom de domaine redirige vers une page parking contenant des liens commerciaux a priori générés automatiquement, et un bandeau invitant les internautes à « acheter ce nom de domaine ». Le bandeau redirige vers un formulaire de contact invitant à formuler une offre pour le rachat du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux intègre la marque BORDAS du Requérant dans son entièreté.

Par conséquent, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

**II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

#### A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant soutient en outre que le nom de domaine litigieux contient à l'identique la marque antérieure BORDAS du Requérant. L'utilisation de lettres minuscules, l'utilisation d'un tiret (hyphène) et l'ajout du mot générique « myriade » ne sont pas de nature à permettre au nom de domaine litigieux d'éviter le risque de confusion avec la marque antérieure du Requérant. Au contraire, « myriade » désigne une collection d'ouvrages scolaires commercialisés sous la marque BORDAS (cf. <https://myriade.editions-bordas.fr/>, Annexe 2). De la même manière, l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque BORDAS en son sein, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique ou imite les marques, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requérant et est donc susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article L45-2 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

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

##### Absence d'intérêt légitime

Les informations whois (Annexe 3), ne permettent pas de connaître les informations de contact du défendeur au moment du dépôt de la plainte. Il peut toutefois être déduit de l'usage du nom de domaine litigieux (Annexe 8) que ce dernier a été réservé par une personne physique (dont les données sont automatiquement masquées sur le WHOIS) en vue de le proposer à la vente.

Ainsi, le Requérant soutient qu'il ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Défendeur qui fonderait ce dernier à réserver le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque BORDAS, ni du droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant la marque BORDAS.

Le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 28 avril 2022, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques antérieures BORDAS (Annexes 4, 5, 6 et 7).

Le Requérant a effectué des recherches quant à d'éventuels droits existants du Défendeur. Une recherche effectuée sur la marque BORDAS sur la base de données marques de l'OMPI (Annexe 9) ne ramène aucun résultat susceptible de fonder la réservation du nom de domaine litigieux par le défendeur en l'état des informations à la disposition du Requérant. Au vu de l'utilisation actuelle du nom de domaine litigieux (Annexe 8), le Requérant soutient que le Défendeur n'est titulaire d'aucune marque ou dénomination sociale qui créeraient au bénéfice du Défendeur un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

En effet, La redirection du nom de domaine litigieux - contenant la marque antérieure du Requérant dans son entièreté et visant ladite marque de manière non-équivoque en y associant le terme « myriade » (Annexe 3) - vers une page parking contenant des liens commerciaux et proposant le nom de domaine litigieux à la vente ne saurait constituer une offre de bonne foi de biens ou de services ou des préparatifs en ce sens.

Dès lors, le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

##### Mauvaise foi du Défendeur

Le nom de domaine litigieux <bordas-myriade.fr> contient la marque BORDAS du Requérant dans son entièreté. Au vu des développements qui précèdent, notamment de l'existence de la collection BORDAS MYRIADE parmi les ouvrages édités sous la marque BORDAS

(Annexe 2),

Il apparaît fort probable que le Défendeur savait que le Requérant disposait de droits sur la marque BORDAS au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à des termes sur lesquels le Requérant a des droits, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Le Requérant soutient qu'il est impossible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence du Requérant et de sa marque antérieure au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de l'association entre la marque du Requérant et le terme « Myriade », qui désigne une collection d'ouvrages portant sur les mathématiques de niveau Collège, éditée et commercialisée sous la marque BORDAS.

Le Requérant soutient également à l'appui de sa demande, que la marque BORDAS est et était, au moment de la réservation du nom de domaine litigieux, largement utilisée par le Requérant. A titre d'exemple, une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet, sur le terme « bordas » ou « bordas myriade » permet de voir les sites officiels du Requérant dans les premiers résultats, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du Requérant (Annexe 10).

Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page parking contenant des liens commerciaux et un bandeau invitant à acheter le nom de domaine litigieux (Annexe 8).

Comme indiqué précédemment, le Défendeur n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requérant affirme qu'au contraire, le Défendeur a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant la marque antérieure du Requérant dans le but de :

1) Profiter d'un risque de confusion dans l'esprit du Public en amenant les internautes qui cherchent du contenu en lien avec la marque/collection du Requérant sur une page parking (Annexe 8) et tirer un revenu des clics effectués sur les liens commerciaux qu'elle contient. Il est de jurisprudence constante que ces agissements sont un indice de mauvaise foi, cf. Décision SYRELI 2011-0010 coccimarket.fr (Annexe 11) et Décision SYRELI 2023-03200 nordbanquepopulaire.fr (Annexe 12).

2) Vendre le nom de domaine litigieux et en tirer un profit. Ce type d'agissement est un indice fort de la mauvaise foi du Défendeur lorsque le nom de domaine contient une marque antérieure à l'identique, cf. Décision SYRELI 2012-00055 sonos.fr (Annexe 13). La mauvaise foi du défendeur est, en l'espèce, d'autant plus évidente qu'il a associé la marque BORDAS au terme « myriade » (cf. développements précédents et Annexe 2).

Dès lors, le Requérant confirme que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque BORDAS du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser ce dernier sans créer un risque de confusion certain avec cette marque et porter ainsi atteinte aux droits du Requérant. Le Requérant ne peut imaginer un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux de la part du Défendeur à la lumière de ce qui précède.

Le Requérant soutient que le Défendeur, qui ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant, a fait preuve de mauvaise foi dans la réservation et l'usage du nom de domaine litigieux.

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux. »

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 Requéran

Au regard des notices complètes de marques (*annexes 4, 5 et 7*) fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bordas-myriade.fr> est similaire aux marques suivantes du Requéran :

- A la marque verbale française « BORDAS » numéro 99826467 enregistrée le 1<sup>er</sup> décembre 1999 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 ;
- A la marque verbale française « BORDAS » numéro 3566923 enregistrée le 3 avril 2008 et dûment renouvelée pour les classes 38, 41 et 42 ;
- A la marque verbale française « BORDAS » numéro 3639594 enregistrée le 26 mars 2009 et dûment renouvelée pour la classe 35.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <bordas-myriade.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéran et notamment à la marque verbale française « BORDAS » numéro 99826467 enregistrée le 1<sup>er</sup> décembre 1999 et régulièrement renouvelée car il est composé de la reprise intégrale de la marque « BORDAS » associée au terme « myriade » dont l'ensemble fait directement référence à la collection Bordas Myriade, du Requéran, dédiée aux mathématiques de niveau collège.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 est la société LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - FERNAND NATHAN ET CIE immatriculée depuis le 16 octobre 1956 sous le numéro 562 110 049 au R.C.S. de Paris (*annexe 1*) ;
- Le Requéran est titulaire des marques « BORDAS » depuis 1999 couvrant les services

suiuants tels que « Services d'information et de consultations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation ; services de formation et d'enseignement notamment par correspondance et par réseau informatique ; conception et diffusion de modules de formation et d'enseignement ; services de formation et d'enseignement, à savoir services de cours particuliers pour les élèves des écoles primaires, collèges et lycées » (annexe 5) ;

- Le Requéranl précise que Bordas est une marque d'édition de manuels scolaires et de dictionnaires ;
- Bordas Myriade, commercialisée par le Requéranl sous la marque « BORDAS », désigne une collection dédiée aux mathématiques de niveau collège (annexe 2) ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur le terme « bordas » démontrent qu'ils sont en lien avec le Requéranl et ses marques « BORDAS » (annexe 10) ;
- Le Requéranl indique que le Titulaire « ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Défendeur qui fonderait ce dernier à réserver le nom de domaine litigieux » et « ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque BORDAS, ni du droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant la marque BORDAS » ;
- Le nom de domaine <bordas-myriade.fr>, enregistré le 28 avril 2022, est la reprise intégrale des marques antérieures du Requéranl « BORDAS » associée au terme « myriade » dont l'ensemble fait directement référence à la collection Bordas Myriade, du Requéranl, dédiée aux mathématiques de niveau collège ;
- Le nom de domaine <bordas-myriade.fr> est utilisé pour former le sous-domaine <ww38.bordas-myriade.fr> qui renvoie vers une page parking (annexe 8) présentant :
  - Des liens hypertextes faisant notamment référence aux services couverts par les marques du Requéranl. On peut citer à titre d'exemple les liens « Formation Apprendre l'Anglais », « Aide Mathématique » ;
  - Un bandeau « Acheter ce domaine ».

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

Le Collège a donc conclu que le Requéranl 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 <bordas-myriade.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 <bordas-myriade.fr> au profit du Requéranl, la société LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - FERNAND NATHAN ET CIE.

## 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 juillet 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

