



## DÉCISION DE L'AFNIC

**wellsfargo.fr**

**Demande n° FR-2015-01004**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société WELLS FARGO & COMPANY

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : wellsfargo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 août 2014

Date d'expiration du nom de domaine : 22 août 2016

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 septembre 2015 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 1er 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 22 septembre 2015.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 octobre 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <wellsfargo.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 :

- Document institutionnel de présentation de la société WELLS FARGO & COMPANY rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction partielle en langue française ;
- Liste des marques internationales enregistrées par le Requéran ;
- Notice complète de la marque française « WELLS FARGO » numéro 1493244, enregistrée le 11 octobre 1988 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 45 ;
- Notice complète de la marque française « WELLS FARGO » numéro 1493652, enregistrée le 13 octobre 1988 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 16, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « WELLS FARGO », numéro 002339901 enregistrée le 18 novembre 2002 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <wellsfargo.com> enregistré le 28 avril 1993 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <wellsfargo.fr> enregistré le 22 août 2014 par la société NETTALK ;
- Courrier rédigé en langue anglaise, accompagné d'une traduction assermentée, de la secrétaire adjointe WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, existant en vertu du droit des Etats-Unis, attestant que ladite association est une filiale indirecte à cent pour cent de la société WELLS FARGO & COMPANY ;
- Informations détaillées, rédigées en langue anglaise et accompagnées d'une traduction assermentée, sur la société WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION sis sur le territoire des Etats-Unis et disposant d'un établissement secondaire situé au Royaume-Uni enregistré sous le numéro BR009065 le 15 octobre 2006 ;
- Contrat de prestation de service daté du 1<sup>er</sup> septembre 2015, rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction assermentée, conclu entre le Requéran et les sociétés Domain Licenses Limited et NOM-IQ Limited pour l'enregistrement de noms de domaine au nom de la société DOMAIN LICENCES LIMITED mais dont les bénéfices de propriété seront reversés au Requéran ;
- Capture d'écran du site internet <https://www.wellsfargo.com> dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
- Résultats obtenus le 20 mai 2015 après une recherche sur les termes « WELLS FARGO » avec le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <wellsfargo.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société NETTALK effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus le 04 août 2015 après une recherche sur les termes « WELLS FARGO + NETTALK » avec le moteur de recherche Google ;

- Courrier recommandé du 21 avril 2015, rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction assermentée, envoyé au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <wellsfargo.fr> ;
- Courriel de réponse du 24 avril 2015, rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction assermentée, envoyé au Requérant dans lequel le Titulaire indique « ne pas souhaiter répondre affirmativement aux demandes [du Requérant] ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« 1. L'intérêt à agir du requérant La société Wells Fargo & Company (ci-après « la requérante ») est une société de droit américain constituée selon les lois de l'Etat du Delaware. La requérante est un des établissements financiers les plus importants aux Etats-Unis. Le groupe Wells Fargo, qui emploie 281 000 personnes et possède 1,7 milliards de dollars d'actifs, fournit des services bancaires, des services financiers spécialisés, des assurances, des prêts et des crédits à la consommation à plus de 70 millions de clients à travers ses 8700 agences partout dans le monde. La requérante a notamment été classée 8ème plus importante société cotée en Bourse par le magazine Forbes en 2014 et exerce son activité sous la marque « WELLS FARGO » depuis 1852 (Pièce 1). Le nom de domaine <wellsfargo.com> est exploité depuis 1994 par le groupe Wells Fargo & Company dans le cadre de son activité pour présenter et informer ses clients actuels et futurs de l'intégralité des services qu'il propose. En outre, il fournit un grand nombre de ses services directement sur son site internet (Pièces 2 et 3). La requête « WELLS FARGO » sur le moteur de recherche google.fr référence le site www.wellsfargo.com comme première occurrence en première page des résultats de recherche (Pièce 4). Le site exploité sous le nom de domaine <wellsfargo.com> bénéficie ainsi d'une très grande visibilité sur Internet. La dénomination WELLS FARGO est également l'élément dominant et distinctif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Wells Fargo & Company. À ce titre, la société Wells Fargo & Company est titulaire de droits de marque sur la dénomination WELLS FARGO dans de nombreux pays (Pièce 5). La requérante est notamment titulaire des marques antérieures suivantes protégées en France : la marque française n° 1493244, déposée le 11 octobre 1988, renouvelée le 29 octobre 2008 et enregistrée en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 45 (Pièce 6); la marque française n° 1493652, déposée le 13 octobre 1988, renouvelée le 29 octobre 2008 et enregistrée en classes 16, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 (Pièce 7) ; la marque communautaire n° 2339901, déposée le 15 août 2001, et enregistrée en classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41, 42 (Pièce 8). La requérante dispose donc de droits de marque en France sur la dénomination « WELLS FARGO ». Le risque de confusion entre les marques WELLS FARGO protégées en France au nom de la requérante et le nom de domaine litigieux <wellsfargo.fr> est évident, le nom de domaine en cause reprenant à l'identique les marques qui lui sont opposées. Au regard de ce qui précède, la requérante a un intérêt légitime évident à engager la présente procédure.

2. L'éligibilité de la requérante. Bien que la société Wells Fargo & Company soit une société américaine, sa demande de transmission du nom de domaine litigieux est toutefois recevable en ce qu'elle dispose d'une filiale, Wells Fargo Bank National Association, ayant un établissement situé sur le territoire de l'Union Européenne. Le lien juridique existant entre la requérante, société mère, et sa filiale est établi de la manière suivante : la société Wells Fargo & Company contrôle entièrement la société Wells Fargo Bank National Association par l'intermédiaire des sociétés WFC Holdings Corporation et Charter Holdings, Inc., tel qu'attesté par un représentant de Wells Fargo Bank qui déclare que « [Wells Fargo Bank National Association] est une filiale indirecte à cent pour cent de Wells Fargo & Company » (Pièce 9) et par l'extrait du registre des sociétés britanniques présenté à l'appui de la demande de la requérante (Pièce 10). La requérante demande donc la transmission du nom de domaine <wellsfargo.fr> au bénéfice de l'établissement situé au Royaume Uni de la société Wells Fargo Bank National Association et dont l'adresse est 1 Plantation Place 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, (Pièce 10). Dans l'hypothèse où le Collège estimerait que les pièces produites n'établissent pas de manière suffisante le lien juridique entre la société mère et sa filiale, la requérante demande, à titre subsidiaire, le transfert du nom de domaine concerné à la société d'hébergement de noms de domaine Domain Licences Limited (ci-après dénommée « DLL »), société de droit anglais. La requérante et la société DLL ont conclu un contrat en date du 1er août 2015 dont l'objet est de déléguer à la société DLL la gestion des noms de domaine de la

société Wells Fargo & Company dans l'Union Européenne. Le lien entre ces deux entités est donc de nature contractuelle (pièce 11). Enfin, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le Collège rejetterait les deux demandes précédentes, la requérante demande la suppression du nom de domaine <wellsfargo.fr>.

3. L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE conformément à l'article ii), vi), b) du règlement SYRELI. Le titulaire mis en cause est la société NETTALK, ainsi qu'en attestent les informations fournies par l'AFNIC sur son site Internet (Pièce 12). Le nom de domaine <wellsfargo.fr> a été réservé par la société NETTALK, située aux Pays-Bas, le 22 août 2014 (Pièce 12). L'article L. 45-6 du CPCE permet de demander la suppression ou la transmission d'un nom de domaine « lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ». Cet article prévoit que l'Office statue sur la demande de transmission ou de suppression selon une procédure contradictoire prévue par son règlement intérieur. Il s'agit de la procédure SYRELI. C'est cette procédure qui est donc utilisée par la requérante.

3.1 L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Wells Fargo & Company. Le nom de domaine litigieux <wellsfargo.fr>, ainsi que le site internet auquel il renvoie, portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante. En effet, comme établi précédemment, la société Wells Fargo & Company jouit d'une très grande visibilité sur Internet. La réservation du nom de domaine <wellsfargo.fr> est donc susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'identité du titulaire du nom de domaine en cause. À cet égard, les éléments suivants peuvent être relevés : le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques verbales françaises et communautaires n° 1493244, n° 1493652 et n° 2339901 de la requérante ; le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet qui comporte la reproduction à l'identique des marques de la requérante sans autorisation et qui consiste uniquement à percevoir les revenus générés par les clics sur les liens publicitaires (Pièces 13 et 14) ; le site Internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux ne comporte aucune mention précisant que ledit site n'est pas un site officiel de la société Wells Fargo & Company (Pièces 13 et 14). De telles pratiques créent donc nécessairement une confusion dans l'esprit du public et trompent le consommateur. En conséquence, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Wells Fargo.

3.2 L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux. Une recherche sur la base de données des marques de l'INPI, interrogée par nom de titulaire (« NETTALK »), montre que la société NETTALK n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France portant sur la dénomination WELLS FARGO ou une dénomination similaire (Pièce 15). En outre, la requête associant le terme « WELLS FARGO » au terme « NETTALK » sur le moteur de recherche google.fr ne référence aucun site Internet établissant un lien quelconque entre la dénomination « WELLS FARGO » et la société NETTALK parmi les premières pages de résultats (Pièce 16). La société NETTALK n'est donc pas connue sous la dénomination WELLS FARGO ou un nom apparenté. Par ailleurs, la société NETTALK n'a pas été autorisée par la requérante à exploiter le nom de domaine litigieux et il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties. Enfin, le seul enregistrement du nom de domaine <wellsfargo.fr> par la société NETTALK ne saurait caractériser un quelconque intérêt légitime. La société NETTALK a donc procédé à la réservation du nom de domaine <wellsfargo.fr> sans intérêt légitime, avec pour conséquence l'atteinte aux droits de la requérante sur ses marques « WELLS FARGO ».

3.3 La mauvaise foi du titulaire. Tout titulaire de nom de domaine doit respecter les droits des tiers. Pour cela il lui appartient de procéder aux contrôles de base, soit pour le moins l'interrogation des bases de données des marques, qui sont des bases librement et gratuitement accessibles. C'est une diligence tout à fait incontournable. Ce seul contrôle identifie sans aucune ambiguïté les droits de la requérante en France. En sa qualité de professionnel, la société NETTALK ne pouvait ignorer les droits de la requérante sur la dénomination WELLS FARGO. C'est donc en connaissance de cause que la société NETTALK a procédé à la réservation du nom de domaine <wellsfargo.fr>, son seul objectif étant d'utiliser la notoriété de la société Wells Fargo & Company pour faire faussement croire au public à l'existence de liens entre le nom de domaine litigieux et la requérante. De plus, la société NETTALK a été contactée aux fins de procéder au transfert du nom de domaine <wellsfargo.fr> et a alors répondu que le transfert ne pouvait être considéré qu'en contrepartie du paiement de la somme de 670 euros (Pièce 17). La société NETTALK a donc agi de mauvaise foi en ce qu'elle a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux dans un seul but lucratif et non

*pour développer une activité sous ce nom de domaine. Aussi, sa mauvaise foi est d'autant plus caractérisée qu'elle ne possède aucun droit de marque sur la dénomination concernée. De tels actes s'apparentent ainsi à du cybersquatting, et c'est en parfaite connaissance de cause que la société NETTALK a agi de la sorte en violation de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques. Adopter une autre position reviendrait à cautionner qu'une personne dépourvue de tout intérêt légitime puisse réserver un nom de domaine, avec l'intention non de l'exploiter mais de le vendre ou d'en retirer illicitement des revenus au détriment de la requérante. En conséquence, il est demandé que le nom de domaine <wellsfargo.fr> soit transmis au bénéfice de la société WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION, filiale de WELLS FARGO & COMPANY (la requérante), et ayant un établissement situé au Royaume Uni .À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande principale de la Requirante serait jugée irrecevable, celle-ci demande le transfert du nom de domaine à la société DLL. Enfin, la Requirante demande la suppression du nom de domaine litigieux si les demandes précédentes étaient rejetées »*

Le Requirant a demandé :

- A titre principal, la transmission du nom de domaine au profit de la société WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION ;
- A titre subsidiaire, la transmission du nom de domaine au profit de la société DOMAIN LICENCES LIMITED ;
- A titre infiniment 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 présent 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 Requirant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requirant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <wellsfargo.fr> était identique aux marques du Requirant et notamment :

- À la marque française « WELLS FARGO » numéro 1493244, enregistrée le 11 octobre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 45 ;
- À la marque française « WELLS FARGO » numéro 1493652, enregistrée le 13 octobre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 16, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
- À la marque communautaire « WELLS FARGO », numéro 002339901 enregistrée le 18 novembre 2002 et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 et 42.

Le Collège a donc considéré que le Requirant avait un intérêt à agir.

### **ii. L'éligibilité du Requirant**

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société WELLS FARGO & COMPANY est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :  
« *Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :*
  - *Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;*
  - *Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».*

Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine < wells Fargo.fr>.

- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine < wells Fargo.fr> au bénéfice de l'établissement secondaire WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, situé au Royaume-Uni, de la société WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, sise aux Etats-Unis, elle-même filiale indirecte à cent pour cent du Requérant avec laquelle le lien juridique a été prouvé ;

Aussi, le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <wells Fargo.fr> au bénéfice d'un établissement secondaire d'une filiale indirecte à cent pour cent du Requérant n'était pas recevable au regard de l'article I.iii du Règlement Syreli lequel dispose que :

« *Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant [...] ».*

- A titre subsidiaire, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <wells Fargo.fr> au bénéfice de la société anglaise DOMAIN LICENCES LIMITED, prestataire informatique, avec laquelle le Requérant a conclu un contrat de prestation de service pour l'enregistrement de noms de domaine dont les bénéfices de propriété lui sont reversés ;

Aussi, le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <wells Fargo.fr> à une entité juridique tierce n'était pas recevable au regard de l'article I.iii du Règlement Syreli lequel dispose que :

« *Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant [...] ».*

- A titre infiniment subsidiaire, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <wells Fargo.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE. Sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de suppression était recevable.

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

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <wells Fargo.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment :

- À la marque française « WELLS FARGO » numéro 1493244, enregistrée le 11 octobre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 45 ;
- À la marque française « WELLS FARGO » numéro 1493652, enregistrée le 13 octobre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 16, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
- À la marque communautaire « WELLS FARGO », numéro 002339901 enregistrée le 18 novembre 2002 et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société WELLS FARGO & COMPANY.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <wellsfargo.fr> ;
  - N'est pas affilié par le Requéant.
- Les résultats INPI ne permettent pas de relever de marques appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <wellsfargo.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société WELLS FARGO & COMPANY est notamment titulaire de la marque française antérieure « WELLS FARGO » numéro 1493652, enregistrée le 13 octobre 1988 et dûment renouvelée, exploitée notamment pour des produits et services de « Assurances, banques, agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de créances [...] » ;
- Le Requéant, société internationale de services financiers détenant 1,7 milliards de dollars d'actifs est la plus importante au monde en terme de capitalisation boursière ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <wellsfargo.fr> est une page parking :
  - présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Credit cards », « Personal Banking », « Transform €300 en €13K en 2 mois ! » etc. ;
  - reproduisant intégralement les marques « WELLS FARGO » du Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <wellsfargo.fr> 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 la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <wellsfargo.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 suppression du nom de domaine <wellsfargo.fr>.

## 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 Saint-Quentin en Yvelines, le 22 octobre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

