



## DÉCISION DE L'AFNIC

**wellsfargo.fr**

**Demande n° FR-2015-00949**

### **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 2015

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 03 juin 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 09 juin 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), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 juillet 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 ;
- 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 20 mai 2015 après une recherche sur les termes « WELLS FARGO + NETTALK » avec le moteur de recherche Google ;
- Courrier recommandé du 21 avril 2015 envoyé au Titulaire par le Requéran le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <wellsfargo.fr>.

Dans sa demande, le Requéran 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'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 9).

Le nom de domaine <wellsfargo.fr> a été réservé par la société NETTALK, située aux Pays-Bas, le 22 août 2014 (Pièce 9).

L'article L. 45-2 du CPCE dispose 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 (...) [s]usceptible 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 ». 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.

L'atteinte au 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 10 et 11) ;

- 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 10 et 11).

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.

L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE : « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

Il s'agit d'une liste non exhaustive.

Or, 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 12).

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 13).

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 ».

La mauvaise foi du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 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 de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- 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. »

Il s'agit d'une liste non exhaustive.

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 14).*

*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.*

*C'est pourquoi il est demandé que le nom de domaine <wellsfargo.fr> soit transmis à la requérante, afin qu'elle puisse l'exploiter pour son site français.».*

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 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 Requéant**

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

- 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 ;
- 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 ;
- 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 Requéant avait un intérêt à agir.

## ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société WELLS FARGO & COMPANY est immatriculée aux Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est 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. ».

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société WELLS FARGO & COMPANY ait un intérêt à agir, la société ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'était pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <wellsfargo.fr> au profit du Requérant est inapplicable et rejette donc sa demande.

## 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 07 juillet 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

