



DÉCISION DE L'AFNIC

soactif.fr

Demande n° FR-2016-01136

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOCIETE GENERALE
Le Titulaire du nom de domaine : La société AZ COM

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : soactif.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 novembre 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 18 novembre 2016
Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 avril 2016 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 21 avril 2016.

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), Régis MASSE (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 26 mai 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <soactif.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Délégation de pouvoir du Requéant à la société NAMESHIELD aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <soactif.fr> ;
- Extrait Kbis du 16 octobre 2012 de la société SOCIETE GENERALE immatriculée le 7 octobre 1955 sous le numéro 552 120 222 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « SO ACTIF L'OFFRE 18-29 ANS » numéro 4199879 enregistrée le 28 juillet 2015 par la société SOCIETE GENERALE pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française « SO'ACTIFS » numéro 4177784 enregistrée le 30 avril 2015 par la société SOCIETE GENERALE pour la classe 36 ;
- Extrait du 8 avril 2016 de la base Whois du nom de domaine <soactif.fr> enregistré le 18 novembre 2015 par la société AZ COM ;
- Capture d'écran du 8 avril 2016 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <soactif.fr> ;
- Captures d'écran du 15 avril 2013, fournies en langue anglaise, des pages d'accueil et « About us » du site internet de la société SOCIETE GENERALE vers lesquelles renvoie le nom de domaine <sgcib.com> ;
- Capture d'écran du 4 avril 2016 de la page de présentation de l'offre « So Actif » du site internet de la société SOCIETE GENERALE <http://www.societegenerale.com> ;
- Communiqué de presse du 13 novembre 2015 « SOCIETE GENERALE lance « SO ACTIF » pour les jeunes qui entrent dans la vie active » ;
- Courriel du 8 mars 2016 envoyé au Titulaire par le représentant du Requéant le mettant en demeure de lui transférer les noms de domaine <soactif.fr> et <soactif.com>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« SOCIETE GENERALE SA («le Requéant») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <soactif.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).

Crée en 1864, le Requéant est l'une des principales banques françaises et l'une des plus anciennes.

Le Requéant se développe autour de trois grands pôles : banque de détail, gestions d'actifs (SGAM - Société Générale Asset Management) et banque de financement et d'investissement (SGCIB - Société Générale Corporate & Investment Banking).

(Voir annexe 1)

Le 13 novembre 2015, le Requérant a lancé l'offre « So Actif » pour les 18 à 29 ans qui font leurs premiers pas dans la vie active. (Voir annexe 2)

Le requérant affirme que le terme « So actif » est une composition du mot anglais « So » (qui se réfère au mot français « Tellement ») et du mot « Actif » (faisant référence à la population active).

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques comprenant le terme distinctif « SO ACTIF » (Annexe 3) :

- la marque française n°4199879 « SO ACTIF L OFFRE 18 - 29 ANS » enregistrée le 28 Juillet 2015 ;

- la marque française n°4177784 « SO ACTIFS » enregistrée le 30 avril 2015.

Le nom de domaine <soactif.fr> a été enregistré le 18 novembre 2015. (Voir annexe 4)

Le 08 Mars 2016, le Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au titulaire afin de connaître les raisons de cet enregistrement. Le titulaire n'a apporté aucune réponse. (Voir annexe 5)

A. Le nom de domaine est identique ou similaire à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

Le Requérant confirme que sa marque a été enregistré antérieurement au nom de domaine litigieux. (Voir annexe 3).

En outre, le Requérant a fait une communication publique le 13 novembre 2015, soit quelques jours avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux (enregistré le 18 novembre 2015).

Le Requérant soutient que le nom de domaine <soactif.fr> est semblable au point de prêter à confusion sa marque distinctive.

L'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est semblable à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque de commerce de la plaignante.

B. Le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine ;

Selon l'information whois en annexe 4, le Défendeur est identifié comme étant AZ COM – [nom prénom adresse postale], France.

Le Requérant confirme que le Défendeur n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine.

En outre, le Requérant constate que le Défendeur n'a aucune relation avec lui, et qu'il n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque en nom de domaine. Le Requérant constate en outre que le Défendeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux et ne dispose d'aucun enregistrement de marque pour le signe "So actif". Il en conclut que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine redirige vers une page du prestataire 1&1 depuis son enregistrement (Voir annexe 6).

Le Requérant soutient que le Défendeur ne démontre aucune utilisation du nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

Enfin, le Défendeur n'a apporté aucune réponse afin de prouver un intérêt légitime pour le nom de domaine (Voir annexe 5).

C. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant soutient que le nom de domaine <soactif.fr> est semblable au point de prêter à confusion sa marque distinctive.

Le nom de domaine litigieux est postérieure à la marque du Requérant et a été enregistré quelques jours après la communication officielle du Requérant auprès du public.

Le Défendeur étant domicilié en France, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en connaissance de la marque et des services du Requérant.

Le site internet renvoie depuis son enregistrement vers la page de son prestataire 1&1.

En outre le Défendeur n'a apporté au Requérant aucun élément prouvant sa bonne foi dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine.

Sur ces faits, le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher l'enregistrement de la marque du Requérant en nom de domaine.

Les décisions ci-dessous ont confirmé que cette pratique est considérée comme une pratique abusive :

FR-2014-00626 centrenautique-saintdizier.fr

FR-2013-00476 leclerc-pharmacie-discount.fr».

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que certaines pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <soactif.fr> était :

- Quasi-identique à la marque française « SO'ACTIFS » enregistrée le 30 avril 2015 sous le numéro 4177784 par le Requérant ;
- Similaire à la marque française « SO ACTIF L'OFFRE 18-29 ANS » enregistrée le 28 juillet 2015 sous le numéro 4199879 par le Requérant.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <soactif.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « SO'ACTIFS » du Requéant enregistrée le 30 avril 2015 sous le numéro 4177784 pour la classe 36.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société SOCIETE GENERALE.

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 Requéant déclare que le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <soactif.fr> ; cependant, il n'en apporte pas la preuve ;
- Selon le Requéant, il n'existe aucune relation avec le Titulaire ; il ne lui a jamais donné l'autorisation d'utiliser sa marque en nom de domaine.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de la marque française antérieure « SO'ACTIFS » numéro 4177784 enregistrée le 30 avril 2015 pour la classe 36 ;
- Le Requéant est l'un des premiers groupes européens de services financiers s'appuyant sur les métiers de banque de détail en France, banque de détail à l'international et banque de financement et d'investissement ; il emploie plus de 148 000 collaborateurs présents dans 76 pays et offre des conseils et solutions financières à 30 millions de clients dans le monde entier ;
- Par un communiqué de presse du 13 novembre 2015, le Requéant lance « SO ACTIF » pour les jeunes qui entrent dans la vie active, une offre devant « consolider son attractivité » en tant que « banque leader auprès des jeunes étudiants » selon les résultats des études IPSOS/Mondial assistance & Exton Consulting ;
- Le 18 novembre 2015 soit 5 jours après le communiqué de presse du Requéant, le Titulaire enregistre le nom de domaine <soactif.fr> qui reprend quasiment à l'identique la marque antérieure « SO'ACTIFS » du Requéant ;
- La page d'écran fournie par le Requéant permet de constater que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <soactif.fr> est la page d'attente du bureau d'enregistrement du nom de domaine ;
- La mise en demeure du 8 mars 2016 envoyée au Titulaire par le représentant du Requéant est restée sans réponse du Titulaire ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <soactif.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 et a décidé que le nom de domaine <soactif.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 <soactif.fr> au profit du Requéant.

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 26 mai 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

