



DÉCISION DE L'AFNIC

lacaisseepargne.fr

Demande n° FR-2016-01187

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BPCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société GRANSY s.r.o.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lacaisseepargne.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 07 juin 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 07 juin 2017

Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 juillet 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 22 juillet 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 Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSE (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 août 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 26 juin 2016 de la société BPCE immatriculée le 22 janvier 2007 sous le numéro 493 455 042 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « LA CAISSE D'EPARGNE » numéro 3155888 enregistrée le 27 mars 2002 par la société CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice de la société BPCE le 25 novembre 2009 ;
- Publication au BOPI 02/18 NL - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française « LA CAISSE D'EPARGNE » numéro 02 3 155 888 déposée le 27 mars 2002 par la société CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE pour les classes 36 et 41 ;
- Publication au BOPI 12/12 - VOL.II de l'enregistrement effectué sans modification par rapport à la demande de la marque française numéro 02 3 155 888 ;
- Publication au BOPI 12/12 - VOL.II du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « LA CAISSE D'EPARGNE » numéro 02 3 155 888 enregistrée le 27 mars 2002 pour les classes 36 et 41 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <lacaisseepargne.fr> enregistré le 08 juin 2016 par la société GRANSY s.r.o. ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lacaisseepargne.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <caisse-epargne.fr> enregistré le 16 janvier 2009 par le Requéran ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <caisse-epargne.fr> ;
- Captures d'écran de pages du site internet <http://www.groupebpce.fr> et notamment :
 - « Histoire » ;
 - « Réseaux coopératifs ».
- Brochure de présentation du groupe BPCE datée de juin 2016 ;
- Courrier daté du 10 mars 2016 rédigé en langue anglaise, mettant en demeure M. Jan H. de transmettre le nom de domaine <labanquepopulaire.fr> au Requéran ;
- Courriel de réponse daté du 14 mars 2016, en langue anglaise, du bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine <labanquepopulaire.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00690 concernant le nom de domaine <baquepopulaire.fr> rendue le 15 juillet 2014.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Sur l'intérêt à agir de BPCE

La requérante est la société BPCE (ci-après dénommée « BPCE »), organe central du réseau des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne depuis 2009, et constitue l'un des principaux groupes bancaires en France. (Pièce n°1 : Extrait Kbis de BPCE)

BPCE est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur de nombreuses marques, dont la marque française n°3155888 « LA CAISSE D'EPARGNE », enregistrée le 27 mars 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 36 et 41 (la « Marque La Caisse d'Epargne »). (Pièce n°2 : Marque La Caisse d'Epargne)

BPCE, deuxième groupe bancaire en France, est profondément ancré dans les territoires : 108 000 collaborateurs sont au service de 35 millions de clients dont 8,9 millions de sociétaires.

La Marque La Caisse d'Epargne est non seulement dument exploitée, mais jouit sur le territoire français d'une renommée certaine depuis plus d'un siècle, la première Caisse d'Epargne ayant été créée en 1818. On compte aujourd'hui 4195 agences Caisse d'Epargne, avec 24,4 millions de clients et un produit net bancaire (PNB) de 7,3 milliards d'euros. (Pièce n°3 : Extrait du site institutionnel groupebpce.fr et extraits de la plaquette de présentation de BPCE)

BPCE est également titulaire du nom de domaine caisse-epargne.fr, réservé le 16 janvier 2009 (le « Nom de domaine Caisse Epargne »). (Pièce n°4 : Whois du nom de domaine caisse-epargne.fr)

Le Nom de Domaine Caisse Epargne pointe vers un site internet actif depuis plus de 7 ans qui est le portail destiné à l'ensemble des clientèles des Caisses d'Epargne. (Pièce n°5 : Extrait du site caisse-epargne.fr)

BPCE a découvert que le nom de domaine lacaisseepargne.fr était réservé depuis le 8 juin 2016 auprès du bureau d'enregistrement GRANSY s.r.o. établi en République Tchèque, qui en est également le titulaire. Ce nom de domaine reproduit quasiment à l'identique la Marque La Caisse d'Epargne, mais également son Nom de domaine Caisse Epargne. Ce site litigieux est par ailleurs actif et a pour objectif de détourner les internautes vers un site internet intervenant également dans le secteur bancaire. (Pièce n°6 : Whois du nom de domaine lacaisseepargne.fr).

Compte tenu de ce qui précède et de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, cette dernière est recevable à agir.

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

L'article L. 45-2 du CPCE, et plus particulièrement l'alinéa 2 dispose que l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est « susceptible de porter atteinte notamment à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

- Sur la violation des droits que détient BPCE sur la Marque La Caisse d'Epargne

Le nom de domaine lacaisseepargne.fr est quasiment identique à la Marque La Caisse d'Epargne (dont il ne fait que retirer le « d' »), ainsi qu'à son Nom de domaine Caisse Epargne (ajoutant l'article « la » et retirant le trait d'union). Or, ces simples éléments n'ont aucune valeur distinctive et ne permettent en aucun cas au nom de domaine litigieux de se différencier de la Marque La Caisse d'Epargne.

L'enregistrement du nom de domaine lacaisseepargne.fr par GRANSY s.r.o viole en conséquence les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

- Sur l'absence d'intérêt légitime de GRANSY s.r.o

GRANSY s.r.o utilise le nom de domaine litigieux sans être en aucune manière affiliée à BPCE et sans jamais avoir été autorisée par cette dernière à utiliser ni à procéder à son enregistrement.

Par ailleurs, GRANSY s.r.o ne peut justifier d'aucun droit antérieur tenant au nom de domaine litigieux et n'en n'a aucunement besoin dans la vie de ses affaires, son nom n'ayant rien à voir avec la Marque La Caisse d'Epargne.

Il est donc patent que la société ne justifie d'aucun intérêt légitime quant à l'utilisation du nom de domaine lacaisseepargne.fr.

- Sur la mauvaise foi de GRANSY s.r.o

La jurisprudence constante de l'AFNIC rappelle que le dépôt d'un nom de domaine typographiquement proche d'une marque ayant pour but de tromper les internautes afin de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, est constitutif d'un acte de typosquatting et caractérise la mauvaise foi. (Pièce n°7 : Décision de AFNIC, banquepopulaire.fr, Demande n°FR-2014-00690)

Compte tenu de la notoriété considérable de la Marque La Caisse d'Épargne, il ne fait aucun doute qu'en faisant le choix de la reprendre quasiment à l'identique, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a eu que pour seul objectif que celui de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Par ailleurs, le nom de domaine lacaisseepargne.fr redirige vers un site internet actif en langue française proposant des services du secteur bancaire. En cliquant sur les liens disponibles, l'internaute est redirigé vers une page comportant le titre « Caisse Epargne » qui renvoie ensuite vers des services d'épargne concurrents à ceux de la Caisse d'Épargne, ce qui démontre là encore la confusion créée entre la Marque La Caisse d'Épargne et ce nom de domaine litigieux. (Pièce 8 : Captures d'écran du site lacaisseepargne.fr)

Dans la mesure où les services proposés sont en concurrence directe avec ceux proposés par BCPE, il ne fait nul doute que l'enregistrement du nom de domaine litigieux ait été effectué dans l'unique but de profiter de la notoriété de la Marque La Caisse d'Épargne, afin de détourner les internautes vers un autre site de service bancaire et/ou de générer du trafic internet au bénéfice du nom de domaine litigieux.

Or, comme il est indiqué dans les principes directeurs (UDRP) et la jurisprudence constante de l'AFNIC, l'enregistrement d'un nom de domaine afin d'utiliser la notoriété d'une autre marque en attirant les internautes vers un site dans le but d'en percevoir les bénéfices constitue une forme de mauvaise foi.

A toutes fins utiles, la requérante signale à l'AFNIC que le nom de domaine labanquepopulaire.fr avait « curieusement » été réservé le même jour par GRANSY s.r.o.

Cette situation, confirmant et renforçant la mauvaise foi de GRANSY s.r.o dans la présente procédure, porte gravement atteinte aux droits de propriété intellectuelle qu'elle détient sur le nom de domaine banquepopulaire.fr ainsi que sur la marque BANQUE POPULAIRE (autre grande marque de BPCE), et a conduit la requérante à engager une autre action Syreli parallèlement à la présente procédure.

Dans cette affaire, malgré une mise en demeure adressée le 10 mars 2016 au titulaire de l'époque du nom de domaine labanquepopulaire.fr (rappelant que BPCE était l'organe central des Banques Populaires et des Caisses d'Épargne) dont copie a été transmise à GRANSY s.r.o, cette dernière n'a entrepris aucune démarche pour mettre fin à l'atteinte portée aux droits de BPCE. Pire encore, GRANSY s.r.o est devenu titulaire des noms de domaine labanquepopulaire.fr et lacaisseepargne.fr postérieurement à la réception de ce courrier (dont elle a accusé réception par retour de mail), ce qui démontre que GRANSY s.r.o était parfaitement informée de l'atteinte portée aux droits de BPCE lorsqu'elle est devenue le titulaire de ces noms de domaine. (Pièce n°9 : Mise en demeure du 10 mars 2016 transmise en copie à GRANSY s.r.o et mail de réponse de GRANSY s.r.o du 14 mars 2016)

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine lacaisseepargne.fr est donc clairement établie.

Conformément à l'alinéa 1 de l'article L 45-6 du CPCE, qui dispose que « 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 », il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine lacaisseepargne.fr au bénéfice de BPCE».

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 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 <lacaisseepargne.fr> était :

- Quasi identique à la marque française « LA CAISSE D'EPARGNE » du Requéant, numéro 3155888, enregistrée le 27 mars 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 36 et 41 ;
- Similaire au nom de domaine <caisse-epargne.fr> enregistré le 16 janvier 2009 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <lacaisseepargne.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « LA CAISSE D'EPARGNE » du Requéant, numéro 3155888, enregistrée le 27 mars 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 36 et 41.

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

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 selon le Requéant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <lacaisseepargne.fr> ;
- N'est pas affilié par le Requéant.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société BPCE est notamment titulaire de la marque française antérieure « LA CAISSE D'EPARGNE » numéro 3155888 enregistrée le 27 mars 2002 et exploitée pour des produits et services d'affaires bancaires, services bancaires etc. ;

- Le Requéant, la société BPCE, est l'organe central du réseau des Caisses d'Epargne et du réseau des Banques Populaires à forte renommée sur le territoire français ;
- Le nom de domaine <lacaisseepargne.fr> est quasi-identique à la marque « LA CAISSE D'EPARGNE » du Requéant ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lacaisseepargne.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 « Livret d'épargne », « compte bancaire ligne », « Caisse Epargne compte en ligne » etc.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lacaisseepargne.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 <lacaisseepargne.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 <lacaisseepargne.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 23 août 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

