



DÉCISION DE L'AFNIC

finance-natixis.fr

Demande n° FR-2017-01468

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NATIXIS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : finance-natixis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 août 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 août 2018

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 octobre 2017 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 03 novembre 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 novembre 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <finance-natixis.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 les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 06 octobre 2017 de la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 sous le numéro 542 044 524 au R.C.S. de Paris dont l'établissement principal a pour nom commercial « NATIXIS » et pour activité, « en France et à l'étranger, l'exercice de toutes opérations de banque et opérations connexes au sens de la loi bancaire, etc. » ;
- Publication au BOPI 06/16 – VOL.I, notice complète et certificat de renouvellement du 13 mai 2016 de la marque française « NATIXIS », numéro 3416315, enregistrée le 14 mars 2006 par la société BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ayant fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice du Requérant (Cf. inscription n° 444242 du 16 novembre 2006) ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « NATIXIS », numéro 005129176, enregistrée le 12 juin 2006 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale semi-figurative « NATIXIS » numéro 1 071 008, ne désignant pas la France, enregistrée le 21 avril 2010 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine suivants du Requérant :
 - <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
 - <natixis.com> enregistré le 03 février 2005 ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <finance-natixis.fr> indiquant « Adresse introuvable » ;
- Captures d'écrans fournies en langue anglaise du site internet du Requérant vers lequel renvoie le nom de domaine <natixis.com> ;
- Résultats obtenus en octobre 2017 après une recherche sur le terme « NATIXIS » dans le moteur de recherche GOOGLE.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine « finance-natixis.fr » est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et le titulaire de ce nom de domaine ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (Art. L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques).

I. Le Requérant dispose de droits de propriété intellectuelle

Le nom de domaine « finance-natixis.fr » est quasi-identique, au point de prêter à confusion, à

certains droits antérieurs détenus par le Requéant :

1 – Droits prioritaires du Requéant :

Le Requéant est titulaire d'un droit sur sa dénomination sociale « NATIXIS » ; enregistrée le 30 juillet 1954. Le Requéant est un établissement bancaire et financier présent en France et dans le monde entier. (Voir annexe 1 – extrait K-bis de la société NATIXIS).

Le Requéant est également titulaire de nombreux droits antérieurs français, communautaires et internationaux enregistrés depuis 2006, composé du terme « NATIXIS », notamment :

- La marque française « NATIXIS » n°3416315, déposée le 14 mars 2006 ;*
- La marque de l'Union Européenne « NATIXIS » n°05129176, déposée le 12 juin 2006 ;*
- La marque internationale n°1071008, déposée le 21 avril 2010.*

(Voir annexe 2 – fiches des marques NATIXIS).

Le Requéant est titulaire des noms de domaine suivants :

- natixis.com, déposé le 3 février 2005*
- natixis.fr, déposé le 20 octobre 2006,*

Ces noms de domaine redirigent vers le site internet officiel de NATIXIS ;

(Voir annexe 3 – Whois des noms de domaines du Requéant).

2- Le nom de domaine contesté est identique et très similaire aux droits antérieurs du Requéant

Le Requéant a relevé la réservation du nom de domaine « finance-natixis.fr » le 25 août 2017.

Ce nom de domaine est composé de la marque « NATIXIS » associé au terme « FINANCE », l'ajout de ce terme descriptif ne permet pas d'éliminer tout risque de confusion avec les droits antérieurs du Requéant. En effet, la partie distinctive du nom de domaine est le terme « NATIXIS ». Le Requéant exerçant dans le milieu financier et bancaire, cet ajout ne fait que renforcer l'impression que le nom de domaine « finance-natixis.fr » est associé à l'activité du Requéant. A ce titre, le Tribunal de grande instance de Paris a déjà pu préciser, en matière de marque, que l'apposition du terme finance au côté d'une marque distinctive peut amener le consommateur d'attention moyenne à croire en l'existence de lien entre les parties ou en la présence d'une variante de ladite marque. [V. TGI Paris, 3e ch, 2e section, 18 nov. 2011].

Compte tenu de ce qui précède, le nom de domaine enregistré par le Titulaire doit être considéré comme similaire aux droits antérieurs appartenant au Requéant sur le nom NATIXIS.

Le Requéant a donc un intérêt à agir pour la défense de son nom de domaine.

II. Le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Tout d'abord, le Titulaire n'a pas de droit, y compris de droit de marque, sur le nom NATIXIS.

Il convient également de souligner qu'il n'y a pas de relations juridiques ou d'affaires entre le Requéant et le Titulaire. De plus, le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéant à utiliser le nom NATIXIS.

En outre, le nom de domaine « finance-natixis.fr » n'est pas exploité sous la forme d'un site web ce qui confirme l'absence de droit et d'intérêt légitime du Titulaire sur ce nom.

En effet, le nom de domaine contesté pointe vers une page « adresse introuvable » comme indiquée sur la capture d'écran ci-dessous du nom de domaine contesté correspondant. (Voir annexe 4 – Capture d'écran).

À cet égard, il convient de noter que, statuant sur un cas similaire concernant le nom de domaine contesté « natixis.com », les experts de l'OMPI ont considéré que le fait « le plaignant affirme qu'il n'a pas autorisé l'intimé à utiliser sa marque notoire; que le défendeur n'est pas communément connu par le nom de domaine litigieux; que le nom de l'intimé ne semble pas inclure le mot « natixis » et que, depuis son enregistrement, le nom de domaine litigieux ne dirige pas vers un site Web actif » constitue « une preuve prima facie du manque de droits ou d'intérêt légitime de l'intimé par rapport au nom de domaine contesté et que "le plaignant a établi que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine contesté <natixis.com>, conformément à la Politique, paragraphe 4 (a) (ii)" (Natixis c. [X] – N° D2015-0960).

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, il convient de conclure que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine « finance-natixis.fr ».

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

Le nom de domaine « finance-natixis.fr » est enregistré dans le but de profiter de la réputation de la

marque notoire NATIXIS du Requérant.

Le nom de domaine est actif mais non exploité, il convient de rappeler que la détention passive d'un nom de domaine n'empêche pas la constatation de la mauvaise foi.

En particulier, il convient de noter que :

1- Les marques NATIXIS sont notoires en France et dans plusieurs autres pays.

Le caractère notoire des marques NATIXIS, appartenant au Requérant, peut être établi par une simple recherche sur le moteur de recherche www.google.com sur le mot NATIXIS et donne environ 5 millions de résultats (voir l'annexe 5).

Avec plus de 15 000 collaborateurs dans 38 pays, Natixis est le groupe d'investissements et de services financiers du Groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français (voir l'annexe 6).

Natixis a reçu en 2014 le Label of Excellence Natixis Assurances par Dossiers de l'Épargne pour les contrats Assur-BP Habitat, Multipro et Protection Juridique et la police d'assurance vie Solévia, mais également désigné en tant que meilleur responsable européen des obligations couvertes en 2013.

Il résulte de ce qui précède que NATIXIS jouit d'une grande réputation non seulement en France mais aussi dans le monde entier.

A ce titre, dans une procédure UDRP, l'OMPI a confirmé cette notoriété : « la Commission administrative constate que la marque NATIXIS jouit d'une certaine renommée en France et dans le monde » (v. Natixis c. [X], litige No. D2017-1341 dans le même sens Natixis c. [X], litige No. D2017-1227).

Compte tenu de la déclaration ci-dessus, il semble peu probable que le Titulaire ne soit pas au courant des activités du Requérant et de l'existence des marques et noms de domaine "NATIXIS" au moment de l'enregistrement.

Par conséquent, la réservation du nom de domaine contesté ne peut pas être un hasard.

2 - En outre, le nom de domaine contesté est utilisé de mauvaise foi.

En effet, le nom de domaine dirige vers une « page introuvable » de sorte qu'il n'y a aucune offre réelle et substantielle de produits et / ou de services sur le site associé au nom de domaine litigieux. Comme cela a déjà été décidé dans plusieurs cas similaires, la réservation de noms de domaine, incluant des marques connues, montre clairement la mauvaise foi du Titulaire, même si ces noms de domaine ne sont pas utilisés.

Par exemple, dans l'affaire *Jupiters Limited c. [X]*, D2000-0574, les arbitres ont constaté que la réservation de noms de domaine intégrant des marques notoires, démontre la mauvaise foi du Titulaire.

À la lumière de ce qui précède, il est évident que le Titulaire a enregistré le nom de domaine « finance-natixis.fr » de mauvaise foi afin de tirer profit de la réputation et de la crédibilité du Requérant.

Il est donc dans l'intérêt du public de transférer le nom de domaine « finance-natixis.fr » au Requérant afin d'éviter que ce nom de domaine ne soit utilisé pour tromper les consommateurs.

IV. Conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et télécommunications électroniques, pour les raisons exposées ci-dessus, le Requérant demande à l'AFNIC de prononcer la transmission à son profit du nom de domaine « finance-natixis.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 qu'une pièce substantielle pouvant en partie démontrer la notoriété de la marque « NATIXIS » du Requérant n'était pas fournie en langue française.

Le Collège a donc décidé de l'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 <finance-natixis.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 sous le numéro 542 044 524 au R.C.S. de Paris ;
- Au nom commercial « NATIXIS » du Requérant ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - o La marque française « NATIXIS », numéro 3416315, enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
 - o La marque de l'Union européenne « NATIXIS », numéro 005129176, enregistrée le 12 juin 2006 pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
 - o La marque internationale semi-figurative « NATIXIS » numéro 1 071 008, ne désignant pas la France, enregistrée le 21 avril 2010 pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - o <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
 - o <natixis.com> enregistré le 03 février 2005.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <finance-natixis.fr> est similaire à la marque française antérieure « NATIXIS », numéro 3416315, enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 car il est composé de la marque « NATIXIS » dans son intégralité et du terme générique « finance », secteur d'activité du Requérant.

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

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

- Indique n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque « NATIXIS » et n'avoir aucune relation juridique ou d'affaire avec lui ;
- Déclare que le Titulaire n'a pas de droit, y compris de droit de marque, sur le nom « NATIXIS » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française « NATIXIS », numéro 3416315, enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Le Requérant est titulaire du nom de domaine <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
- Le site internet du Requérant est accessible par le nom de domaine <natixis.com> ;
- Le nom de domaine du Titulaire <finance-natixis.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « NATIXIS » à laquelle est ajouté le terme générique « finance », secteur d'activité du Requérant ;
- La page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <finance-natixis.fr> indique « Adresse introuvable » ;
- Le Requérant déclare que sa marque « NATIXIS » est notoire ; cependant il n'en apporte pas la preuve.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <finance-natixis.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 Montigny-le-Bretonneux, le 12 décembre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

