



DÉCISION DE L'AFNIC

finance-natixis.fr

Demande n° FR-2018-01550

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 23 février 2018 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 09 mars 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléante), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 05 avril 2018.

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, de la notice complète et du 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 et 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 5129176, enregistrée le 12 juin 2006 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale semi-figurative « NATIXIS », numéro 1071008, enregistrée le 21 avril 2010 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - o <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
 - o <natixis.com> enregistré le 03 février 2005.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <finance-natixis.fr> enregistré par le Titulaire ;
- Captures d'écran du 09 février 2018 des résultats obtenus après une recherche sur l'adresse du Titulaire effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran du 15 février 2018 d'une page du site web du Requérant indiquant la cartographie de la présence internationale ;
- Capture d'écran non datée de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <finance-natixis.fr> indiquant « adresse introuvable » ;
- Résultats obtenus le 15 février 2018 après une recherche de marques en vigueur appartenant à « [nom et prénom du Titulaire] » effectuée dans les bases INPI et TMVIEW ;
- Résultats obtenus le 15 février 2018 après une recherche de dirigeant d'entreprise « [nom et prénom du Titulaire] » dans la base INFOGREFFE ;

- Résultats obtenus le 15 février 2018 après une recherche sur les termes « [nom et prénom du Titulaire] + natixis » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 09 février 2018 après une recherche sur le terme « NATIXIS » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Captures d'écran des 08 et 09 février de pages extraites du site web <https://www.natixis.com> présentant la société NATIXIS ;
- Captures d'écran du 09 février de pages extraites des sites internet relatifs à la notoriété du groupe NATIXIS :
 - o <https://www.leadersleague.com> ;
 - o <https://www.news.efinancialcareers.com>.
- Article « Extel 2017 : les meilleurs professionnels des marchés » et palmarès paru le 08 juin 2017 sur le site web <https://www.lesechos.fr> ;
- Liste des dossiers UDRP déposés par la société NATIXIS auprès de l'OMPI ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - o Le 05 septembre 2017 numéro D2017-1341 Natixis c. X ;
 - o Le 03 janvier 2018 numéro D2017-2058. Natixis v. X, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 22 décembre 2017 numéro D2017-2057 Natixis c. X, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 11 décembre 2017 numéro D2017-1971 Natixis v. Domain Admin, Privacy Protect, LLC / X, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 06 septembre 2017 numéro D2017-01393 Natixis v. X, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 01 août 2017 numéro D2017-1227 Natixis v. X, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 15 décembre 2016 numéro D2016-2281 Natixis v. X., produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 20 janvier 2017 numéro DPW2016-0006 Natixis v. X, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 15 décembre 2016 numéro D2016-2274 Natixis v. X, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 15 décembre 2016 numéro D2016-2277 Natixis v. X, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle.
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o N° FR-20112-01187 concernant le nom de domaine <lacaisseepargne.fr> rendue le 23 août 2016 ;
 - o N° FR-2017-01451 concernant le nom de domaine <paiementcreditmutuel.fr> rendue le 17 novembre 2017.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation partielle 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. Droits de propriété intellectuelle du requérant

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 la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 et exploitant à ce titre la dénomination sociale NATIXIS pour identifier ses activités, en France et à l'étranger, dans les domaines bancaire et financier [Annexe 1].

NATIXIS est présent en France et dans de nombreux pays du monde comme en atteste la cartographie extraite du site Internet du Requéant [Annexe 2].

Le Requéran est également titulaire de nombreuses marques française, UE et internationale enregistrées depuis 2006, composées du terme « NATIXIS », notamment :

- La marque française « NATIXIS » n°3416315
- La marque de l'Union Européenne « NATIXIS » n°05129176
- La marque internationale n°1071008

[Annexe 3].

Le Requéran est notamment titulaire des noms de domaine suivants :

- natixis.com
- natixis.fr

Ces noms de domaine redirigent vers le site internet officiel de NATIXIS ;
(Annexe 4).

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

Le Requéran 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 », lequel est directement descriptif de l'activité du Requéran.

Au contraire, la marque NATIXIS est dotée d'un caractère distinctif élevé. L'ajout du terme FINANCE ne fait que renforcer l'impression que le nom de domaine est associé à l'activité du Requéran. A ce titre, le TGI 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 Requéran sur le nom NATIXIS.

Le Requéran a donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

II. Absence d'intérêt légitime

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

Une recherche sur les bases de données officielles de l'INPI et TMVIEW montre que le Titulaire, n'est titulaire d'aucune marque française, UE, internationale ou nationale portant sur le signe NATIXIS. Il ne détient d'ailleurs aucune marque au regard des résultats des recherches effectuées sur lesdites bases de données.

Par ailleurs, une recherche sur les bases de données Infogreffe ne révèle aucune société immatriculée dont le dirigeant serait [prenom nom titulaire]. Autrement dit, il n'exerce aucune activité sous une dénomination sociale ou un nom commercial composé de NATIXIS.

Nous ajouterons que les seules entreprises enregistrées comprenant le signe NATIXIS sont liées au requérant, telles qu'en attestent les vérifications conduites sur le site Societe.com sur le signe NATIXIS.

[Annexe 5 : Résultat de ces vérifications].

Ensuite, il convient de souligner qu'il n'y a pas de relations juridiques ou d'affaires entre le Requéran et le Titulaire. De plus, le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéran 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 » [Annexe 6].

Enfin, d'après nos recherches sur Internet, aucune offre de biens ou services n'est proposée par le Titulaire sous la dénomination FINANCE-NATIXIS ou NATIXIS, ni même une quelconque préparation d'offrir.

Vous trouverez en annexe les résultats des recherches effectuées via le moteur de recherche Google sur les mots clés « [prenom nom titulaire] » + NATIXIS.

L'association du nom du titulaire à la dénomination NATIXIS ne fait ressortir aucune information qui permettrait de déterminer un intérêt légitime du titulaire. Cela nous permet également de constater que le titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux.

De plus, nous avons de bonnes raisons de douter de l'exactitude des informations tenant à l'adresse du Titulaire du nom de domaine. En effet, suite à nos recherches sur internet, nous avons

pu constater qu'il n'existait pas de 42, Place de la Gare à Cognac. Le numéro 42 n'existe pas. Par ailleurs, nous n'avons relevé aucune présence du signe NATIXIS, via Google map, sur cette place [Annexe 7]

Enfin, l'absence d'usage de ce nom de domaine et l'absence de marque, dénomination sociale ou encore nom commercial appartenant à ce titulaire ne permettent pas d'affirmer que le titulaire fasse 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.

Dans le même sens, il convient de noter que, statuant sur un cas similaire concernant le nom de domaine contesté «natixiis.com», l'OMPI a considéré que le fait que :

« 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 «natixiis» 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 <natixiis.com>, conformément à la Politique, paragraphe 4 (a) (ii)" (Natixis c. Sylvia Postler – 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 » au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

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 [Annexe 8].

Avec plus de 16 000 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 9] disposant d'une forte renommée sur ce territoire [Annexe 10].

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.

De plus, le groupe NATIXIS a été à plusieurs reprises déterminé comme acteur incontournable dans différents domaines, faisant de lui l'une des meilleures banques de financement, d'affaires ou encore l'un des meilleurs conseils financiers au même titre que le crédit agricole ou BNP PARIBAS [Annexe 11].

NATIXIS est également ressortit dans le Top 3 du classement des banques notées par les entreprises, permettant de refléter quelles banques sont au sens des lecteurs les plus performantes, et a été jugée banque d'investissement la plus innovante sur les activités dérivés actions dans le palmarès « The Banker's Investment Banking Awards, 2016 » [Annexe 12].

Enfin, le sondage Extel réalisé auprès de l'ensemble de la communauté financière a placé, en 2017, le groupe NATIXIS en deuxième position du classement français des sociétés de gestion et en troisième position du classement français des courtiers [Annexe 13].

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 (v. Natixis c. X, litige No. D2017-1341 dans le même sens Natixis c. X, litige No. D2017-1227).

D'ailleurs, l'OMPI a affirmé la renommée du groupe NATIXIS dans une dizaine de procédures UDRP [Annexe 14].

Nous ajouterons qu'à l'heure actuelle dix-huit décisions ont déjà été rendues par l'OMPI dans le cadre de procédures UDRP, cela signifie qu'il existe de nombreux réservataires indéliçats souhaitant profiter de la renommée du groupe NATIXIS en imitant ses droits sur le signe NATIXIS [Annexe 15].

La pratique montre en effet que ce sont les marques qui bénéficient d'une certaine notoriété qui font davantage l'objet d'actes de cybersquatting.

Compte tenu de ce qui précède, il semble peu probable que le Titulaire ne soit pas au courant des activités du Requéran 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, comme nous avons pu le constater précédemment, 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 CONFEDERATION NATIONAL DU CREDIT MUTUEL c. INULOGIC, FR-2017-01451, les arbitres ont constaté que la réservation du nom de domaine intégrant une marque notoire, démontre la mauvaise foi du Titulaire [Annexe 16].

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, au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE, afin de tirer profit de la réputation et de la crédibilité du Requéran et de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

Il est donc dans l'intérêt du public de transférer le nom de domaine « finance-natixis.fr » au Requéran 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 Requéran demande à l'AFNIC de prononcer la transmission à son profit du nom de domaine « finance-natixis.fr ».

Le Requéran 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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <finance-natixis.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 sous le numéro 542 044 524 au R.C.S. de Paris ;
- Au nom commercial du Requéran ;

- Aux marques enregistrées par le Requérant et notamment :
 - 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 5129176, enregistrée le 21 juin 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
 - o La marque internationale semi-figurative « NATIXIS » numéro 1071008, 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.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque « NATIXIS » et n'avoir aucune relation juridique ou d'affaire avec lui ;
- Les résultats de recherche sur la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <finance-natixis.fr> .
- Les résultats de recherche sur la base INFOGREFFE ne permettent pas de relever l'existence d'une activité exercée par le Titulaire en lien avec le nom de domaine <finance-natixis.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate 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 Réquérant est titulaire du nom de domaine <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
- Le site web 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 web vers laquelle renvoie le nom de domaine <finance-natixis.fr> indique « Adresse introuvable » ;
- Le groupe NATIXIS a été à plusieurs reprises nommé en 2017 comme acteur incontournable des banques de financement, conseils financiers et banques d'affaires ;

- Le groupe NATIXIS a été placé en 2017 en deuxième position du classement français des sociétés de gestion ;
- La notoriété de la marque NATIXIS a été reconnue dans une dizaine de décisions de l'OMPI rendues en 2017 et 2018.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <finance-natixis.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <finance-natixis.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 <finance-natixis.fr> au profit du Requérant.

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 17 avril 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

