



DÉCISION DE L'AFNIC

natixis-factor.fr

Demande n° FR-2019-01792

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NATIXIS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 janvier 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 janvier 2020

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 mars 2019 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 29 mars 2019.

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 suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Régis MASSÉ (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 25 avril 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <natixis-factor.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 Requéérant 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 et ayant pour activités « l'exercice de toutes opérations de banque et opérations connexes au sens de la loi bancaire – la fourniture de tous services d'investissement ou de services connexes au sens de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 etc. » ;
- Notice complète de la marque française « NATIXIS » numéro 3416315 enregistrée le 14 mars 2006 par le Requéérant, la société NATIXIS et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Publication au BOPI 06/16 – VOL/ I p. 175 de la demande d'enregistrement de la marque française « NATIXIS » déposée le 14 mars 2006 par la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES sous le numéro 06 3 416 315 et pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Certificat de renouvellement, déclaré le 29 janvier 2016, de la marque française « NATIXIS » enregistrée le 14 mars 2006 sous le numéro 063416315 par le Requéérant et pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Capture d'écran de la page « Une présence internationale » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <natixis.com> ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « NATIXIS » numéro 005129176 enregistrée le 12 juin 2006 par le Requéérant, la société NATIXIS et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « NATIXIS FACTOR » numéro 005589874 enregistrée le 28 décembre 2006 par le Requéérant, la société NATIXIS et dûment renouvelée pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale « NATIXIS », ne désignant pas la France, numéro 1071008 enregistrée le 21 avril 2010 par le Requéérant, la société NATIXIS pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requéérant et notamment :
 - <natixis.fr>, le 20 octobre 2006 ;
 - <natixis.com>, le 03 février 2005.
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <natixis-factor.fr> ;
- Résultats obtenus dans la base INPI et TMVIEW après une recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « [prénom nom du Titulaire] » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 15 février 2019 après une recherche sur le terme « natixis » effectuée avec le moteur de recherche Google ;

- Résultats obtenus le 20 février 2019 après une recherche sur les termes « natixis-factor » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 07 mars 2019 après une recherche sur les termes « [prénom nom du Titulaire] + natixis » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran du résultat obtenu après une recherche sur l'adresse postale du Titulaire effectuée avec Google Maps ;
- Identité du Groupe BPCE de décembre 2018 ;
- Captures d'écran de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <natixis.com> et notamment :
 - « Profil NATIXIS » ;
 - « Actualités » ;
 - « Chiffres clés 2017 » ;
 - « New Dimension » ;
 - « Près de deux siècles d'histoire et d'expertise » ;
 - « Natixis dans le Top 3 du classement des banques notées par les entreprises » ;
 - « Sondage Extel 2018 : Natixis à l'honneur » ;
- Communiqué de presse de NATIXIS, du 12 février 2019, intitulé « Résultats 4T18 et 2018 » ;
- Capture d'écran de la page dédiée à « NATIXIS » sur le site internet <https://www.boursedirect.fr> ;
- Capture d'écran de la page dédiée à « NATIXIS » sur le site internet <https://www.groupebpce.fr> ;
- Capture d'écran des classements 2018 « Banque d'affaires », « Banque de financement » publiés sur le site internet <https://www.magazine-decideurs.com> ;
- Capture d'écran des classements 2017 « Banque d'affaires », « Banque de financement » publiés sur le site internet <https://www.leadersleague.com> ;
- Article intitulé «Dérivés actions : Natixis rejoint BNP Paribas et SocGen dans la cour des grands » paru le 20 octobre 2016 sur le site internet <https://news.efinancialcareers.com> ;
- Article intitulé «Extel distingue les meilleurs professionnels des marchés» paru le 06 juin 2018 sur le site internet <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 :
 - Le 21 février 2019 numéro D2019-0053 Natixis c. X concernant le nom de domaine <factor-natixis.com> ;
 - Le 05 mars 2019 numéro D2019-0048 Natixis c. WhoisGuard Protected concernant le nom de domaine <natixis-factor.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 21 mai 2018 numéro D2018-0726 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixisbank.xyz>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 04 juin 2018 numéro D2018-0725 Natixis c. Contact Privacy Inc. concernant le nom de domaine <natixis-passcyberplus.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 04 juin 2018 numéro D2018-0691 Natixis c. Registration Private concernant le nom de domaine <natixisbanque.net>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 04 juin 2018 numéro D2018-0690 Natixis c. Contact Privacy Inc. concernant le nom de domaine <natixis-paiementsecurise.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 11 mai 2018 numéro D2018-0626 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis-online.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 05 mars 2018 numéro D2017-2496 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis-bpce.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une

- traduction partielle ;
- Le 06 février 2018 numéro D2017-2493 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis-moncompte.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 11 décembre 2017 numéro D2017-2059 Natixis c. Private Person Registration concernant le nom de domaine <wwwnatixis.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 05 septembre 2017 numéro D2017-1341 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis-fr.net> ;
- Le 03 janvier 2018 numéro D2017-2058. Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis-cyberplus.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 22 décembre 2017 numéro D2017-2057 Natixis c. X concernant le nom de domaine <financement-natixis.com>, produite en langue anglaise, et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 11 décembre 2017 numéro D2017-1971 Natixis c. Domain Admin, Privacy Protect, LLC / X, concernant le nom de domaine <bpce-natixis.com>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 06 septembre 2017 numéro D2017-01393 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis.club>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 01 août 2017 numéro D2017-1227 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis.website>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 15 décembre 2016 numéro D2016-2281 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis.online>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 20 janvier 2017 numéro DPW2016-0006 Natixis c. X concernant le nom de domaine <natixis.pw>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 15 décembre 2016 numéro D2016-2274 Natixis c. X concernant les noms de domaine <digitalnatixis.com>, <natixisdigital.com>, <natixiselectronic.com> et <onlinenatixis.com>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 15 décembre 2016 numéro D2016-2277 Natixis c. X concernant le nom de domaine <naxtixis.com>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle.
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N°FR-2018-01550 concernant le nom de domaine <finance-natixis.fr> rendue le 17 avril 2018 ;
 - N°FR-2018-01570 concernant le nom de domaine <natixiswealthmanagement.fr> rendue le 30 mai 2018 ;
 - N°FR-2017-01451 concernant le nom de domaine <paiementcreditmutuel.fr> rendue le 17 novembre 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine natixis-factor.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 natixis-factor.fr est identique, mais également similaire, au point de prêter à confusion, à certains droits antérieurs détenus par le Requérant :

1 – Droits prioritaires du Requérant :

Le Requérant est la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 qui exploite la dénomination sociale NATIXIS pour identifier ses activités bancaires et financières en France et à l'étranger [Annexe 1]

NATIXIS est présent en France et dans de nombreux pays du monde comme en atteste le site du Requérant [Annexe 2]

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques françaises, UE et internationales enregistrées depuis 2006, composées du terme NATIXIS, notamment :

- Marque française NATIXIS n°3416315
- Marque de l'Union Européenne NATIXIS n°05129176
- Marque internationale n°1071008
- Marque de l'Union européenne NATIXIS FACTOR n°005589874

[Annexe 3]

NATIXIS est également 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 Requérant NATIXIS a relevé le nom de domaine natixis-factor.fr réservé le 16 janvier 2019.

Ce nom de domaine est identique à la marque de l'union européenne NATIXIS FACTOR n°5589874, laquelle correspond à la dénomination sociale de la société NATIXIS FACTOR, filiale de la société NATIXIS dédiée à l'affacturage et dont l'activité est promue via le sous domaine <https://www.factor.natixis.com/> [Annexe 6]

Ce nom de domaine est par ailleurs fortement similaire aux marques NATIXIS du requérant puisqu'il reproduit le signe distinctif NATIXIS qu'il associe au terme descriptif FACTOR, lequel désigne en affacturage la société financière qui accepte de se charger des risques du recouvrement des factures d'une entreprise commerciale à laquelle elle en règle le montant moyennant le paiement d'une commission. Il désigne donc en l'occurrence le Requérant et sa filiale

Le nom de domaine réservé par le Titulaire doit donc être considéré comme identique et similaire aux droits antérieurs appartenant au Requérant sur les signes NATIXIS FACTOR et NATIXIS.

Le Requérant 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 qu'il n'est titulaire d'aucune marque française, de l'union européenne, internationale ou nationale comprenant l'élément NATIXIS.

Par ailleurs, une recherche sur la base de données Infogreffe ne révèle aucune société comprenant l'élément NATIXIS immatriculée dont le dirigeant serait POISSON Marc. Il n'exerce donc aucune activité sous une dénomination sociale ou un nom commercial composé de NATIXIS [Annexe 5].

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. Surtout, il existe bien une société NATIXIS FACTOR mais celle-ci est en réalité une filiale de la requérante [Annexe 6]

Ensuite, il convient de souligner qu'il n'y a pas de relations juridiques ou d'affaires entre le Requérant et le Titulaire. Qui plus est, le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer et/ou utiliser le nom NATIXIS FACTOR.

En outre, le nom de domaine 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, il pointe vers une page parking. Or, il a été réservé le 16 janvier 2019 et n'est toujours pas exploité [Annexe 7]

Par ailleurs d'après nos recherches sur Internet, aucune offre de biens ou services n'est proposée

par le Titulaire sous la dénomination NATIXIS FACTOR ou NATIXIS, ni même une quelconque préparation d'offrir. Une recherche portant sur l'expression « natixis-factor » sur le site google.fr renvoie au contraire vers le requérant. Vous trouverez également en annexe les résultats des recherches effectuées via Google sur les mots clés Marc POISSON + NATIXIS [Annexe 8]. 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. Nous ajouterons que l'adresse du titulaire du nom de domaine contesté, 13 rue de la Pompe 75016 Paris, n'existe pas. En effet lorsque nous saisissons l'adresse sur googlemap, cela ne correspond à aucun immeuble de la rue [Annexe 9].

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 qu'il 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.

Pour toutes ces raisons, il convient de conclure que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

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

Le nom de domaine natixis-factor.fr est enregistré dans le but de profiter de la réputation de la marque notoire NATIXIS et de la marque de l'union européenne NATIXIS FACTOR du Requérant. Ce dernier est actif mais non exploité, il convient donc de rappeler que la détention passive d'un nom de domaine n'empêche pas la constatation de la mauvaise foi.

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 www.google.com sur le mot NATIXIS et donne environ 4,8 millions de résultats [Annexe 10].

Natixis est le groupe d'investissements et de services financiers du Groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français [Annexe 11] disposant d'une forte renommée sur ce territoire [Annexe 12]. En 2017, NATIXIS comptait 20 898 collaborateurs dont 38% travaillant à l'étranger et réalisait un résultat net de 1 669 millions d'euros [Annexe 13].

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 classé 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 14].

NATIXIS est également ressorti 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 15].

Par ailleurs, le sondage Extel a placé, en 2018, ODDO-BHF/NATIXIS en première place des courtiers en France [Annexe 16].

Il résulte de ce qui précède que NATIXIS jouit d'une grande réputation en France et dans le monde entier. D'ailleurs, l'OMPI a affirmé à plusieurs reprises la renommée du groupe NATIXIS (v. Natixis c. Quintus Oukenze, litige No. D2017-1341, dans le même sens Natixis c. Nashan, litige No. D2017-1227), et ce dans une vingtaine de procédures UDRP [Annexe 17].

Nous ajouterons que 28 décisions ont déjà été rendues par l'OMPI dans le cadre de procédures UDRP et 2 décisions par l'AFNIC dans le cadre de procédures SYRELI en faveur de NATIXIS, cela signifie qu'il existe de nombreux réservataires indécidés souhaitant profiter de la renommée du groupe NATIXIS en imitant ses droits sur le signe NATIXIS [Annexe 18].

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 Requérant et de l'existence des marques et noms de domaine "NATIXIS" lors de l'enregistrement.

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

2 - le nom de domaine contesté est utilisé de mauvaise foi

En effet, comme constaté précédemment, le nom de domaine dirige vers une page parking 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.

Il convient ici de rappeler que le terme NATIXIS n'a aucune signification et que l'ensemble NATIXIS-FACTOR fait directement référence à la société requérante. Il est donc évident qu'en enregistrant le nom de domaine contesté, le titulaire ne pouvait ignorer qu'il faisait référence à la société requérante.

De plus, le nom de domaine litigieux est identique à la dénomination sociale de l'une des filiales du requérant [Annexe 6] et une recherche portant sur l'expression « natixis-factor » sur google.fr renvoie vers le requérant [Annexe 8].

Il apparaît par conséquent improbable que le réservataire ne soit pas au courant des droits antérieurs et activités du requérant.

La mauvaise foi de cet enregistrement est ainsi caractérisée par le fait que ce nom de domaine pointe vers une page parking susceptible de détourner le flux d'internautes cherchant des informations sur NATIXIS.

Par ailleurs, 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 19].

À la lumière de ce qui précède, il est évident que le Titulaire a enregistré le nom de domaine 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 Requérant et de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

Il est donc dans l'intérêt du public de transférer le nom de domaine « natixis-factor.fr » au Requérant afin d'éviter qu'il 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 « natixis-factor.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. L'intérêt à agir du Requéant

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 sous le numéro 542 044 524 au R.C.S. de Paris ;
- Similaire aux marques enregistrées par le Requéant 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 12 juin 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
 - o La marque internationale semi-figurative « NATIXIS », ne désignant pas la France, numéro 1071008, enregistrée le 21 avril 2010 pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38.
- Identique à la marque de l'Union européenne « NATIXIS FACTOR » numéro 005589874 enregistrée le 28 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Similaire aux noms de domaine suivants du Requéant :
 - o <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
 - o <natixis.com> enregistré le 03 février 2005.

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 constate que le nom de domaine <natixis-factor.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant « NATIXIS » et identique à la marque de l'Union européenne antérieure « NATIXIS FACTOR » numéro 005589874 enregistrée le 28 décembre 2006.

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques « NATIXIS » et « NATIXIS FACTOR » et n'avoir aucune relation juridique ou d'affaire avec lui ;
- Les résultats de recherche sur la base INPI et TMVIEW ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <natixis-factor.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 <natixis-factor.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne « NATIXIS FACTOR » numéro 005589874 enregistrée le 28 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Le Requéant est titulaire du nom de domaine <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
- Le site web du Requéant est accessible par le nom de domaine <natixis.com> ;

- Le groupe NATIXIS a été à plusieurs reprises nommé en 2017 et 2018 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 nom de domaine du Titulaire <natixis-factor.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « NATIXIS FACTOR » ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <natixis-factor.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Natixis », « Financement Entreprise », etc.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <natixis-factor.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 <natixis-factor.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 <natixis-factor.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 7 mai 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

