



## DÉCISION DE L'AFNIC

**banquedelubac.fr**

**Demande n° FR-2019-01751**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société BANQUE DELUBAC ET CIE

Le Titulaire du nom de domaine : La société NEXT DEVELOPMENT LTD.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : banquedelubac.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 mai 2015 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 mai 2019

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 janvier 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<sup>er</sup> 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 28 janvier 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 Loïc DAMILAVILLE

(membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 février 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <banquedelubac.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 la pièce suivante :

- Procuration donnée par le Requéran à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 20 décembre 2018 de la société BANQUE DELUBAC & CIE immatriculée le 03 mai 1976 sous le numéro 305 776 890 au R.C.S. de Aubenas dont l'établissement principal a notamment pour activités : « opérations de banque et de courtage d'assurances » ;
- Notice complète de la marque française « DELUBAC - EDI » numéro 3654728 enregistrée le 03 juin 2009 par le Requéran pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française « DELUBAC FACTOR » numéro 3765745 enregistrée le 10 septembre 2010 par le Requéran pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française « DELUBAC - FACTOR » numéro 3765778 enregistrée le 10 septembre 2010 par le Requéran pour la classe 36 ;
- Captures d'écrans du 16 janvier 2019 d'extraits de la base Whois des noms de domaine :
  - <banquedelubac.fr > enregistré le 09 mai 2015 par le Titulaire ;
  - <delubac.fr > enregistré le 19 février 1998 par le Requéran ;
- Captures d'écrans du 16 janvier 2019 d'extraits des sites web vers lesquels renvoient respectivement les noms de domaine <delubac.com> et <banquedelubac.fr > ;
- Résultats obtenus le 16 janvier 2019 après une recherche sur le terme « BANQUE DELUBAC » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01666 concernant le nom de domaine <arifrance.fr> rendue le 18 octobre 2018.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« La société BANQUE DELUBAC ET CIE (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <banquedelubac.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») 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).

*1/ Intérêt à agir*

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <banquedelubac.fr> enregistré le 9 mai 2015 par la société Next Development Ltd. (Annexe 2).

Fondée en 1924 à Le Cheylard par M. [prénom nom], la BANQUE DELUBAC & CIE est une institution financière indépendante offrant des services bancaires spécialisés. La banque propose cinq branches d'affaires principales :

- Banque Judiciaire
- Banque des Administrateurs de biens
- Banque de Gestion d'Epargne
- Banque d'Affaires
- Banque des Entreprises et Affacturage (Annexe 3).

Le Requéran est propriétaire des marques enregistrées suivantes, constituées du terme « DELUBAC » (Annexe 4):

- Marque française « DELUBAC-EDI » n° 3654728 enregistrée en classe 36 le 3 juin 2009 ;
- Marque française « DELUBAC FACTOR » n° 3765745 enregistrée en classe 36 le 10 septembre 2010 ;

- Marque française « DELUBAC-FACTOR » n° 3765778 enregistrée en classe 36 le 10 septembre 2010. Le Requéant est également titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant le terme « DELUBAC », dont <delubac.fr>, enregistré depuis le 19 février 1998 (Annexe 5).

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <banquedelubac.fr> a été enregistré le 9 mai 2015 par la société Next Development Ltd. (Annexe 2).

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page d'attente avec des liens commerciaux en relation avec le Requéant et son activité (Annexe 6).

Le Requéant soutient que l'expression « BANQUE DELUBAC » fait clairement référence au Requéant, puisque le nom de domaine reprend les termes « BANQUE DELUBAC » utilisés par le Requéant en tant que dénomination sociale.

De plus, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter confusion aux marques antérieures comprenant le terme « DELUBAC » (Annexe 4). En effet, ces marques sont toutes enregistrées en classe 36, c'est-à-dire pour des services en lien avec les affaires financières. En outre, le nom de domaine <banquedelubac.fr> est également similaire au nom de domaine <delubac.fr>, l'addition du terme « BANQUE » renforçant le risque de confusion (Annexe 5).

L'association de l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéant. Il n'évite pas le risque de confusion avec le Requéant, ses marques et noms de domaine, dans l'esprit du consommateur. En effet, l'internaute pourrait illégitimement croire que le nom de domaine litigieux renvoie vers le site officiel du Requéant, puisque ce dernier est une société immatriculée en France (Annexe 1), disposant du nom de domaine <delubac.fr> (Annexe 5) qui renvoie vers le site <delubac.com>, le site officiel du Requéant (Annexe 3), et exerçant son activité en France. Enfin, tous les résultats d'une recherche sur les moteurs de recherche comme Google sur l'expression « BANQUE DELUBAC » font clairement référence au Requéant (Annexe 7).

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <banquedelubac.fr>.

## *2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire*

Le Requéant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société BOLLORÉ et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requéant.

En outre, le nom de domaine litigieux dirige vers une page d'attente avec des liens commerciaux en relation avec le Requéant et son activité (Annexe 7). Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

## *3/ Mauvaise foi du Titulaire*

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <banquedelubac.fr> le 9 mai 2015, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société BANQUE DELUBAC & CIE (Annexe 1) et après l'enregistrement de ses marques et du nom de domaine <delubac.fr> (Annexes 4 et 5). De plus, le Titulaire a délibérément choisi d'enregistrer le nom de domaine <banquedelubac.fr> en référence au Requéant et à son activité (Annexe 1). Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la dénomination sociale du Requéant et de ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux dirige vers une page d'attente avec des liens commerciaux en relation avec le Requéant et son activité (Annexe 6). Il a été retenu dans de précédentes décisions que l'utilisation d'un nom de domaine afin de renvoyer les internautes vers une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence au Requéant et à son activité constitue une preuve de mauvaise foi.

Merci de consulter la décision SYRELI FR-2018-01666, <arifrance.fr> (Annexe 8)

Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le Requéant soutient que le Titulaire a tenté profiter de la renommée du Requéant en induisant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <banquedelubac.fr> à son profit.».

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 présent 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 Requérant**

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

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BANQUE DELUBAC & CIE immatriculée le 03 mai 1976 sous le numéro 305 776 890 au R.C.S. de Aubenas ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
  - o La marque française « DELUBAC - EDI » numéro 3654728 enregistrée le 03 juin 2009 pour la classe 36 ;
  - o La marque française « DELUBAC FACTOR » numéro 3765745 enregistrée le 10 septembre 2010 pour la classe 36 ;
  - o La marque française « DELUBAC - FACTOR » numéro 3765778 enregistrée le 10 septembre 2010 pour la classe 36 ;
- Au nom de domaine <delubac.fr > enregistré depuis le 19 février 1998 par le Requérant.

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 <banquedelubac.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « DELUBAC - EDI » numéro 3654728 enregistrée le 03 juin 2009, car il est composé d'une part du terme « DELUBAC », reprise partielle de la marque verbale française « DELUBAC - EDI » du Requérant, et d'autre part du terme générique « banque » faisant référence aux activités financières, services couverts par les marques 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 BANQUE DELUBAC & CIE.

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**

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures intégrant le terme « DELUBAC » et notamment la marque verbale française « DELUBAC - EDI » numéro 3654728 enregistrée le 03 juin 2009, marques exploitées pour les classes de produits et services d'«

- affaires financières ; affaires monétaires ; banque directe ; etc. » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine similaire et antérieur <delubac.fr> enregistré depuis le 19 février 1998 ;
- Le nom de domaine <banquedelubac.fr> est composé d'une part, du terme « DELUBAC », reprise partielle des marques du Requérant et reprise intégrale du nom de domaine du Requérant et d'autre part, du terme générique « banque » faisant référence aux activités financières, services couverts par les marques du Requérant ;
- Selon le Requérant, le Titulaire ne détient aucune autorisation ni licence pour utiliser ses marques, nom de domaine et dénomination sociale ;
- Les captures d'écran fournies par le Requérant montrent que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <banquedelubac.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes sponsorisés faisant référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemples les liens « Banque » et « Banque en Ligne ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <banquedelubac.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré le nom de domaine 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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <banquedelubac.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 <banquedelubac.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 08 mars 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

