



## DÉCISION DE L'AFNIC

**bnpparibas.fr**

**Demande n° FR-2018-01728**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BNP PARIBAS  
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bnpparibas.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 07 décembre 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 07 décembre 2019  
Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 décembre 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<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 décembre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 janvier 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

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

- Pouvoir et justificatifs donnés en novembre 2019 par le Requéran à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 02 août 2018 de la société BNP PARIBAS immatriculée le 23 septembre 1966 sous le numéro 662 042 449 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BNP PARIBAS » numéro 3015696 enregistrée le 20 mars 2000 et régulièrement renouvelée par le Requéran pour les classes 9, 35, 36 et 38 ;
- Notice complète de la marque française « BNP PARIBAS » numéro 3361995 enregistrée le 30 mai 2005 et dûment renouvelée par le Requéran pour les classes 7, 9, 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine suivants du Requéran :
  - <bnpparibas.fr> enregistré le 26 septembre 2000 ;
  - <groupe-bnpparibas.fr> enregistré le 25 mai 2004 ;
  - <bnp-paribas.fr> enregistré le 26 février 2004 ;
- Extrait du 19 novembre 2018 de la base Whois du nom de domaine <bnpparibas.fr> enregistré le 07 décembre 2017 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 13 décembre 2018 de la page « BNP PARIBAS DANS LE MONDE » extraite du site web « BNP PARIBAS » ;
- Captures d'écrans du 14 novembre 2018 des pages web d'accueil et de connexion vers lesquelles renvoie le nom de domaine <bnpparibas.fr> ;
- Capture d'écran du 13 décembre 2018 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bnpparibas.fr> ;
- Résultats obtenus le 19 novembre 2018 après une recherche sur le terme « bnpparibas » effectuée avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

*« La société BNP PARIBAS (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bnpparibas.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 <bnpparibas.fr> enregistré le 7 décembre 2017 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).*

*Le Requéran est un groupe bancaire international présent dans 73 pays. Avec environ 198 011*

employées, le Requéran se positionne aujourd'hui comme une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire international de premier plan (Annexe 3).

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

- Marque française semi-figurative « BNP PARIBAS » n° 3015696 enregistrée le 20-03-2000 et dûment renouvelée ;
- Marque française « BNP PARIBAS » n° 3361995 enregistrée le 30-05-2005 et dûment renouvelée.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « BNP PARIBAS », dont (Annexe 5):

- <bnpparibas.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 26-09-2000.
- <groupe-bnpparibas.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 25-05-2004.
- <bnp-paribas.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 26-02-2004.

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <bnpparibas.fr> a été enregistré le 7 décembre 2017 par un titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).

Lorsque le Requéran a détecté l'enregistrement du nom de domaine, celui-ci redirigeait vers un site actif quasi identique au site officiel (Annexes 3 et 6).

Le Requéran a demandé à l'hébergeur le retrait du site internet, et le nom de domaine litigieux est désormais en page d'attente avec des liens commerciaux en lien avec le Requéran et son activité (Annexe 7).

Le Requéran soutient que le terme « BNPPARLBAS » fait clairement référence au Requéran, puisque le nom de domaine reprend quasi à l'identique les marques antérieures « BNP PARIBAS » du Requéran.

L'association de l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. Il n'évite pas le risque de confusion avec le Requéran, ses marques et noms de domaine, dans l'esprit du consommateur.

De plus, le nom de domaine redirigeait à l'origine vers un site reproduisant le contenu du site officiel du Requéran, dont la marque du Requéran (Annexes 3 et 6).

Enfin, tous les résultats d'une recherche sur les moteurs de recherche comme Google sur le terme « BNPPARLBAS » font clairement référence au Requéran (Annexe 8).

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

## 2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bnpparibas.fr> le 7 décembre 2017, soit de nombreuses années après la création de la société BNP PARIBAS (Annexe 1) et après l'enregistrement de ses marques et du nom de domaine <bnpparibas.fr> (Annexes 4 et 5).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <bnpparibas.fr> est composé de la reprise quasi à l'identique de la dénomination « BNP PARIBAS », faisant directement référence aux marques du Requéran. Dès lors que tous les résultats d'une recherche sur les moteurs de recherche sur le terme « BNPPARLBAS » (Annexe 8) font clairement référence au Requéran et que le site internet était, avant l'intervention du Requéran, une copie du site internet officiel du Requéran (Annexes 3 et 6), il semble clair que le Titulaire n'ignorait pas l'existence du Requéran et de ses marques lors de l'enregistrement du nom de domaine.

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <bnpparibas.fr> constitue la reproduction quasi à l'identique de la marque antérieure « BNP PARIBAS ». L'unique différence consiste dans la substitution de la lettre « I » par la lettre « L » au sein du nom de domaine, ce qui répond à la

définition du typosquatting : le nom a été élaboré pour profiter des éventuelles erreurs de frappe des internautes en vue de détourner ceux-ci du site recherché, c'est-à-dire de la présence officiel du Requérant en ligne. Cette infime différence ne permet pas d'écarter le risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque et le nom de domaine.

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux renvoie vers le site officiel du Requérant, puisque ce dernier est une société immatriculée en France, disposant du nom de domaine <bnpparibas.fr> (Annexe 5) qui renvoie vers le site <group.bnpparibas>, le site officiel du Requérant (Annexe 3), et exerçant son activité en France.

En outre, avant l'intervention du Requérant, le nom de domaine du Requérant dirigeait vers un site reproduisant le site internet officiel du Requérant (Annexes 3 et 6). Par le biais de ce site, le Titulaire pouvait obtenir les informations bancaires des clients du Requérant (Annexe 9).

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

### *3/ Mauvaise foi du Titulaire*

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « BNP PARIBAS » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine (Annexe 4). En conséquence, en copiant le contenu du site officiel du Requérant, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BNP PARIBAS » du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le nom de domaine <bnpparibas.fr> est la reprise quasi identique des marques antérieures « BNP PARIBAS » du Requérant. La substitution de la lettre « I » par la lettre « L » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisation notamment leurs éventuelles fautes de frappes.

Le Requérant soutient en conséquence que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques, noms de domaine et site internet antérieur associé.

Avant l'intervention du Requérant auprès de l'hébergeur, le nom de domaine litigieux <bnpparibas.fr> redirigeait vers un site internet reproduisant le site officiel du Requérant, et invitant les utilisateurs à entrer leurs identifiants bancaires (Annexes 6 et 9).

En conséquence, le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré et utilisé dans l'unique but de profiter de sa renommée en induisant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que le nom de domaine litigieux renvoyait à l'origine vers un site internet reproduisant quasi à l'identique les contenus du site du Requérant, ainsi que ses coordonnées et se faisant passer pour lui afin de récolter les informations bancaires de ses clients.

Depuis l'intervention du Requérant, le nom de domaine litigieux dirige vers une page d'attente avec des liens commerciaux en relation avec le Requérant et son activité (Annexe 7). Cela confirme l'intention du Titulaire de profiter de la renommée du Requérant en induisant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <bnpparibas.fr> à son profit.»

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 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 <bnpparibas.fr> est quasi-identique :

- Aux marques françaises du Requéran :
  - o La marque française semi-figurative « BNP PARIBAS » numéro 3015696 enregistrée le 20 mars 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 35, 36 et 38 ;
  - o La marque française « BNP PARIBAS » numéro 3361995 enregistrée le 30 mai 2005 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 35, 36 et 38 ;
- Aux noms de domaine du Requéran :
  - o <bnpparibas.fr> enregistré le 26 septembre 2000 ;
  - o <bnp-paribas.fr> enregistré le 26 février 2004.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <bnpparibas.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « BNP PARIBAS » numéro 3361995 enregistrée le 30 mai 2005 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 35, 36 et 38.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Requéran, la société BNP PARIBAS est notamment titulaire de la marque française « BNP PARIBAS » numéro 3361995 enregistrée le 30 mai 2005, dûment renouvelée, couvrant les produits et services tels que « cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit. Affaires bancaires, affaires financières » ;
- Le Requéran se présente comme un groupe européen d'envergure internationale comptant plus de 198 000 collaborateurs dans 73 pays ;
- Le nom de domaine du Titulaire <bnpparibas.fr> est la reprise quasi-identique des noms de domaine <bnpparibas.fr> et <bnp-paribas.fr> du Requéran ;
- Le nom de domaine du Titulaire <bnpparibas.fr> est la reprise quasi-identique de la marque française antérieure « BNP PARIBAS » du Requéran ; le remplacement de la lettre « i » par la lettre « l » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe ;

- Le nom de domaine du Titulaire <bnpparibas.fr> :
  - Renvoyait en novembre 2018, vers un site internet reproduisant le site officiel du Requérant, et invitant les utilisateurs à s'y connecter ;
  - Renvoi depuis décembre 2018, vers une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence aux produits et services couverts par la marque « BNP PARIBAS » du Requérant tels que « Carte Bancaire », « Visa », « Banque ».

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

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 <bnpparibas.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine < bnpparibas.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 25 janvier 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

