



DÉCISION DE L'AFNIC

particuliers-fr-caisse-epargne.fr

Demande n° FR-2020-02026

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BPCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : particuliers-fr-caisse-epargne.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 avril 2020 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 avril 2021

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 06 mai 2020 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 19 mai 2020.

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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 juin 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <particuliers-fr-caisse-epargne.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 05 mai 2020 de la société BPCE immatriculée le 22 janvier 2007 sous le numéro 493 455 042 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « CAISSE D'EPARGNE » numéro 1658134 enregistrée le 26 avril 1991 par le Requérant, la société BPCE et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28 et 35 à 45 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « CAISSE D'EPARGNE » numéro 637504 enregistrée le 24 septembre 1997 par le Requérant, la société BPCE et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « LA CAISSE D'EPARGNE » numéro 3155888 enregistrée le 27 mars 2002 par le Requérant, la société BPCE et dûment renouvelée pour les classes 36 et 41 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <caisse-epargne.fr> enregistré le 16 janvier 2009 par le Requérant ;
- Capture d'écran de la page « Histoire » du site web <https://www.federation.caisse-epargne.fr> ;
- Article intitulé « Image des banques : la remontada de la Caisse d'Epargne » publié le 29 octobre 2019 sur le site web <https://www.moneyvox.fr> ;
- Article intitulé « Banque préférée des français : la Caisse d'Epargne de retour en grâce » publié le 21 juin 2018 sur le site web <https://www.moneyvox.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <particuliers-fr-caisse-epargne.fr> enregistré le 20 avril 2020 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <particuliers-fr-caisse-epargne.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2016-01187 concernant le nom de domaine <lacaisseepargne.fr> rendue le 23 août 2016.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Action contre le nom de domaine PARTICULIERS-FR-CAISSE-EPARGNE.FR

L'enregistrement du nom de domaine particuliers-fr-caisse-epargne.fr (ci-après, le « Nom de domaine litigieux »), effectué de manière anonyme, viole les dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et communications électroniques, et plus particulièrement l'alinéa 2 qui dispose que l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte notamment à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

1) L'atteinte aux droits de la société BPCE

La requérante est la société BPCE, société anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°493 455 042, agissant en tant qu'institution centrale responsable des deux réseaux bancaires Banques Populaires et Caisses d'Épargne, dont le siège social est situé 50 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris (ci-après, « BPCE » ou « la Requérante », Pièce 1 : extrait Kbis).

BPCE est titulaire de près de cinquante marques incluant les termes « CAISSE D'ÉPARGNE » et notamment des marques suivantes :

- la marque semi-figurative française "CAISSE D'ÉPARGNE" n°1658134 enregistrée le 26 avril 1991 en classes 9; 16; 28; 35;36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45;
- la marque semi-figurative de l'Union Européenne "CAISSE D'ÉPARGNE" n°637504 enregistrée le 24 septembre 1997 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- la marque française « LA CAISSE D'ÉPARGNE » n° 3155888 enregistrée le 27 mars 2002 en classes 36 et 41 ; (ci-après, « les Marques », Pièce n°2).

Ces Marques sont non seulement dument exploitées, mais jouissent d'une renommée certaine depuis plus d'un siècle, la première caisse d'épargne ayant été créée en 1818. (Pièce n°3 : extrait du site de la caisse d'épargne). De plus, la Caisse d'Épargne était en 2018 et 2019 dans le top 3 des banques préférées des français d'après le sondage Posternak-lfop (Pièce 4 : article du site moneyvox.fr).

BPCE est également titulaire du nom de domaine caisse-epargne.fr, réservé en 2009, qui dirige depuis plus de dix ans, vers un site internet actif permettant notamment aux clients de la Caisse d'Épargne d'accéder à leurs comptes bancaires en ligne pour une gestion à distance (Pièce 5 : Whois du nom de domaine caisse-epargne.fr).

Or, BCPE a découvert qu'un individu avait procédé de manière anonyme à la réservation du nom de domaine particulier-fr-caisse-epargne.fr, le 20 avril 2020, auprès du bureau d'enregistrement KEY-SYSTEMS GmbH (Pièce 6 : Whois du nom de domaine particulier-fr-caisse-epargne.fr).

Le nom de domaine litigieux reproduit quasiment à l'identique les Marques et y ajoute les termes génériques « particuliers » et « Fr ». L'utilisation de ces termes dans le Nom de domaine litigieux renforce le risque de confusion. En effet, le terme « particuliers » fait référence au service bancaire que la Caisse d'Épargne peut offrir à des clients non-professionnels et le terme « Fr » fait référence à l'origine française de la Caisse d'épargne. Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à penser que le Nom de domaine litigieux appartient à la Requérante.

Il est donc porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante, qui est recevable à agir.

2) L'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de domaine litigieux

En outre, le titulaire n'est en aucune manière affilié à BPCE et n'a jamais été autorisé à utiliser ni à procéder à l'enregistrement du nom de domaine particulier-fr-caisse-epargne.fr. Le titulaire ne peut justifier d'aucun droit antérieur tenant au nom de domaine litigieux.

Il est donc patent que le titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime quant à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

3) La mauvaise foi du titulaire du Nom de domaine litigieux

Enfin, le titulaire a agi de mauvaise foi. En effet, celui-ci a procédé au dépôt du Nom de domaine litigieux de manière anonyme et a choisi un nom de domaine reproduisant de manière quasiment identique les marques renommées de la requérante. De plus, le nom de domaine particulier-fr-caisse-epargne.fr dirige vers un site en construction (Pièce n°7 : copie d'écran du site www.particuliers-fr-caisse-epargne.fr).

Or, le dépôt d'un nom de domaine proche d'une marque ayant pour but de tromper les internautes afin de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur caractérise la mauvaise foi. A ce titre, l'AFNIC a notamment jugé qu'avait été effectué de mauvaise foi le dépôt du nom de domaine lacaisseepargne.fr dont le but était but de tirer profit de la renommée des marques la Caisse d'Épargne en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (Pièce n°8 : décision AFNIC lacaisseepargne.fr Demande n° FR-2016-01187)

L'ensemble de ces éléments démontre que le titulaire a donc enregistré le Nom de domaine litigieux dans le seul but de tirer profit de la notoriété de la Requérante et non pas afin de créer une

offre réelle, sérieuse et de bonne foi de biens ou de services.

De plus, le risque de confusion entre le Nom de domaine litigieux et les Marques de la Requérante est d'autant plus problématique du fait de la nature particulièrement sensible de l'activité bancaire de cette dernière qui craint que le nom de domaine litigieux soit utilisé dans le cadre d'une activité frauduleuse et notamment pour une tentative de hameçonnage.

La mauvaise foi du titulaire ne fait donc pas de doute à cet égard.

Il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine particulier-fr-caisse-epargne.fr au bénéfice de BPCE».

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 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 <particuliers-fr-caisse-epargne.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « CAISSE D'EPARGNE » numéro 1658134 enregistrée le 26 avril 1991 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28 et 35 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « CAISSE D'EPARGNE » numéro 637504 enregistrée le 24 septembre 1997 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
 - La marque française « LA CAISSE D'EPARGNE » numéro 3155888 enregistrée le 27 mars 2002 et dûment renouvelée pour les classes 36 et 41 ;
- Au nom de domaine <caisse-epargne.fr> enregistré le 16 janvier 2009 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 <particuliers-fr-caisse-epargne.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque semi-figurative française « CAISSE D'EPARGNE » numéro 1658134 enregistrée le 26 avril 1991 et dûment renouvelée, car il est composé des termes :

- « particuliers » faisant référence à une catégorie de clientèle du Requérant;
- « fr », acronyme pour désigner le territoire français sur lequel le Requérant exerce son activité ;

- « caisse epargne » reprise quasi à l'identique de la marque « CAISSE D'EPARGNE » 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 BPCE.

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 constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <particuliers-fr-caisse-epargne.fr> ;
- N'est pas affilié par le Requérant.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société BPCE est notamment titulaire de la marque la marque semi-figurative française « CAISSE D'EPARGNE » numéro 1658134 enregistrée le 26 avril 1991 et dûment renouvelée et exploitée notamment pour des produits et services « Assurances et finances, caisses de prévoyance, services d'épargne et de prévoyance, banques etc. » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <caisse-epargne.fr> notamment utilisé pour présenter son activité ;
- Le Requérant, la société BPCE, est l'organe central du réseau des Caisses d'Epargne et du réseau des Banques Populaires à forte renommée sur le territoire français ; Les Caisses d'épargne comptent parmi les plus anciens établissements financiers français et figure en 2^{ème} place du classement des banques préférées des français ;
- Le nom de domaine <particuliers-fr-caisse-epargne.fr> est similaire à la marque antérieure « CAISSE D'EPARGNE » du Requérant et à son nom de domaine <caisse-epargne.fr> car il est composé du terme générique « particuliers » faisant référence à une catégorie de clientèle dont dispose le Requérant et du terme « fr » faisant référence au territoire français sur lequel le Requérant exerce son activité.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <particuliers-fr-caisse-epargne.fr> 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 <particuliers-fr-caisse-epargne.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 <particuliers-fr-caisse-epargne.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 29 juin 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

