



DÉCISION DE L'AFNIC

generalli.fr

Demande n° FR-2020-02173

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GENERALI FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETIBO RAFAL PIETRZYK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : generalli.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 juin 2020 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 juin 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 octobre 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 22 octobre 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 novembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <generalli.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 :

- Informations du 4 août 2020 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société GENERALI FRANCE immatriculée le 20 mars 1957 sous le numéro 572 044 949 au RCS de Paris ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « GENERALI FRANCE GROUPE GENERALI » numéro 3351701 enregistrée le 8 avril 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 36 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « GENERALI ASSURANCE PRIVEE » numéro 4303950 enregistrée le 3 octobre 2016 par le Requérant pour les classes 35 et 36 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant : <generalli.fr> le 31 juillet 1996, <assurance-generalli.fr> le 22 janvier 2007, <generalli-arctic-observer.fr> le 30 septembre 2009 et <generalli-assurances.fr> le 19 octobre 2006 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <generalli.fr> enregistré le 25 juin 2020 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans du 1^{er} octobre 2020 des pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <generalli.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <générali.fr> enregistré le 25 juin 2020 par le Titulaire ;
- Capture d'écran du 1^{er} octobre 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <générali.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <generalie.fr> enregistré le 23 septembre 2020 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans du 2 octobre 2020 des pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <generalie.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <zarahome.cz> enregistré le 28 août 2013 par le Titulaire ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <zarahome.cz> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <desigaul.com> enregistré le 8 octobre 2019 par le Titulaire incluant une capture d'écran de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine ;
- Capture d'écran du 04 août 2020 de la page « qui-sommes-nous » extraite du site web <https://www.generalli.fr> ;

- Article « L'assureur italien Generali rachète le polonais Union Investment TFI S.A. » paru le 18 juin 2019 sur le site web <https://www.lefigaro.fr> ;
- Communiqués de presse du Requérant de 2011 et 2014 ;
- Brochure du Requérant « L'assurance va vous surprendre ! » de mai 2016 ;
- Résultats obtenus le 2 octobre 2020 après une recherche de noms de domaine enregistrés au nom du Titulaire avec le service DOMAINBIGDATA ;
- Résultats obtenus le 4 août 2020 après une recherche de marques « GENERALI » en vigueur en France au nom de « GENERALI FRANCE » dans la base INPI ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro N°FR-2020-02105 concernant le nom de domaine <générali.fr> rendue le 1er octobre 2020 ;
- Plainte SYRELI du Requérant ;
- Courrier d'accompagnement de la plainte SYRELI du représentant du Requérant à l'Afnic.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète du résumé de l'argumentation]

« Compte tenu du nombre de caractères limités du présent champs, le requérant expose ci-après un simple résumé de son argumentation développée de façon exhaustive et avec les pièces justificatives dans l'annexe jointe intitulée « 2020 10 07 PLAINTÉ SYRELI GENERALI.FR.PDF » accompagnée de 17 pièces justificatives citées et d'un courrier d'accompagnement.

C'est à la lumière de l'intégralité de ces documents expliquant en quoi l'enregistrement du nom de domaine par le titulaire constitue une violation des dispositions d'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI que nous vous remercions d'examiner la demande de transmission.

RESUME :

La société française Generali France a été immatriculée en France le 20 mars 1957. Elle exerce une activité d'assurance et de réassurance, qui est une activité réglementée par la loi.

La société Generali France est titulaire des marques françaises semi-figuratives suivantes :

- GENERALI FRANCE GROUPE GENERALI, n°05/3351701 du 8 avril 2005, en classe 36 pour les services « Assurances, réassurance ... »

- GENERALI ASSURANCE PRIVEE No 16/4303950 du 3 octobre 2016, enregistrée en classes 35 et 36 et notamment en classe 36 pour « 36 Assurance ; prévoyance ».

La société Generali France est également titulaire du nom de domaine <generalif.fr> créé le 31 juillet 1996, qui donne accès au site www.generalif.fr dûment exploité.

Le Titulaire du nom de domaine « generalif.fr » exploite ce nom de domaine pour donner accès à des sites parking dédiés au monde de l'assurance et affichant des liens présentés par thèmes.

Ce titulaire est coutumier du fait !

Le 25 juin 2020, le Titulaire avait également demandé la création du nom de domaine <généralif.fr>, qui a été exploité selon exactement le même schéma. Le Requérant a engagé le 7 août 2020 une procédure Syreli pour demander le transfert du seul nom de domaine <généralif.fr>, dont il avait alors connaissance.

Le Titulaire n'a pas réagi et n'a pas contesté la plainte dans le délai imparti qui expirait le 11 septembre 2020. Par sa décision n° FR-2020-02105, du 1er octobre 2020, le collège de l'AFNIC a fait droit aux demandes du Requérant et a ordonné le transfert du nom de domaine <généralif.fr> au profit du Requérant,

le 23 septembre 2020, le Titulaire a demandé la création du nom de domaine <generalie.fr> qui fait l'objet d'une plainte Syreli séparée.

- Du fait de ses droits de marques, de dénomination sociale et de nom de domaine précités et qui sont notoirement connus, la société GENERALI a un intérêt à agir au titre de l'article L45-6 du CP&CE.

- Le nom de domaine « generalif.fr » est identique à une lettre près à l'élément essentiel et dominant de la dénomination sociale Generali France et des marques françaises semi-figuratives GENERALI FRANCE, n°05/3351701 et GENERALI ASSURANCE PRIVEE No 16/4303950 ; et strictement identique à une lettre près à son nom de domaine antérieur <generalif.fr>.

Phonétiquement le nom de domaine est strictement identique car le doublement du « l » ne s'entend pas.

- Les activités sous les marques, noms de domaine et dénomination sociale sont identiques à celles proposées sous le nom de domaine « generalli.fr » à savoir des services d'assurance.

- Il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public et du consommateur accentué par la notoriété du requérant

- Le Titulaire bénéficie ainsi de façon indue du trafic généré par l'usage de la dénomination GENERALI, associée par le public des internautes au Requéant, ce qui lui cause un préjudice d'image et un préjudice économique important.

- Ceci caractérise une atteinte aux droits antérieurs du Requéant sur la dénomination sociale Generali France, ses marques et sur le nom de domaine <generali.fr>.

L'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine pour donner accès à un site parking dédié au secteur d'activité du Requéant et donnant accès à des sites de concurrents ont déjà été reconnus comme caractérisant une atteinte à des marques antérieures (décisions FR-2020-01989, FR-2020-01992).

- Le titulaire n'a pas d'intérêt légitime

Le Titulaire ne peut arguer de droits antérieurs aux marques françaises semi-figuratives du Requéant, dont la plus ancienne date de 2005. Il n'est pas connu sous la dénomination GENERALI, qui est une marque renommée du secteur de l'assurance. Enfin et surtout, il fait un usage commercial du nom de domaine contesté « generalli.fr » puisque la mise en ligne d'un site parking dédié à l'assurance lui procure des revenus.

- Le titulaire est de mauvaise foi

L'enregistrement du nom de domaine « generalli.fr » a été effectué en parfaite connaissance des droits du Requéant et de son activité, en raison de la renommée de sa marque et de la mise en ligne d'un site parking précisément dédié au secteur de l'assurance.

Ce nouvel enregistrement de noms de domaine avec de nouvelles variantes d'écriture démontrent que le Titulaire a une parfaite connaissance de la langue française, de ses caractères accentués et de ses règles de genre, différents de ceux de la langue polonaise. Cela lui a permis de demander la création de noms de domaine quasiment identiques au nom de domaine <generali.fr>, en doublant la lettre « l » dans <generalli.fr>.

Comme déjà exposé, l'objectif poursuivi est de profiter de la renommée du Requéant, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur, avec pour effet de générer indûment du trafic vers le site parking, au préjudice du Requéant.

- Conclusion : Le Requéant demande la transmission du nom de domaine « generalli.fr » sur le fondement des articles L45-2 1° du CPCE, et L45-2 2° du CPCE.».

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 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 <generalli.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société GENERALI FRANCE immatriculée le 20 mars 1957 sous le numéro 572 044 949 au RCS de Paris ;
- Similaire aux marques suivantes du Requérant :
 - o La marque française semi-figurative « GENERALI FRANCE GROUPE GENERALI » numéro 3351701 enregistrée le 8 avril 2005 et dûment renouvelée pour la classe 36 ;
 - o La marque française semi-figurative « GENERALI ASSURANCE PRIVEE » numéro 4303950 enregistrée le 3 octobre 2016 pour les classes 35 et 36 ;
- Quasi identique au nom de domaine <generalli.fr> enregistré par le Requérant le 31 juillet 1996.

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 <generalli.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « GENERALI FRANCE GROUPE GENERALI » enregistrée le 8 avril 2005 et dûment renouvelée par le Requérant sous le numéro 3351701 car il est constitué de l'élément essentiel et dominant « GENERALI » de la composante verbale de la marque avec doublement de la lettre « l ».

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

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 fait partie de l'un des principaux assureurs au monde, le Groupe Generali ;
- Opérant dans le secteur de l'assurance et de la réassurance, le Requérant immatriculé en France depuis 1957 emploie 7000 personnes pour fournir ses services à 7 millions de clients ;
- Outre sa dénomination sociale, le Requérant est titulaire de noms de domaine et marques antérieures intégrant le terme « GENERALI » exploités pour son activité d'assureur ; en particulier, il exploite le nom de domaine <generalli.fr> enregistré le 31 juillet 1996 pour sa présence en ligne ;
- Le nom de domaine <generalli.fr> est constitué du terme « GENERALI » repris à l'identique avec doublement de la lettre « l » ;
- Le nom de domaine <generalli.fr> renvoie vers une page parking qui génère des revenus au clic sur des liens hypertextes faisant référence à l'activité du Requérant et redirigeant vers des concurrents ;

- Le nom de domaine <generalli.fr> a été enregistré le 25 juin 2020 soit le même jour que le nom de domaine <générali.fr> pour lequel le Titulaire vient de faire l'objet d'une décision SYRELI concluant à la transmission au bénéfice du Requêteur sur la base de faits similaires ;
- Les pièces apportées montrent que le Titulaire détient un portefeuille de noms de domaine constitués et utilisés dans le même esprit ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <generalli.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <generalli.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 <generalli.fr> au profit du Requêteur, la société GENERALI FRANCE.

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 18 novembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

