



DÉCISION DE L'AFNIC

dsi-natixis.fr

Demande n° FR-2020-02216

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NATIXIS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur O.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 août 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 août 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 novembre 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 11 décembre 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 décembre 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 janvier 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <dsi-natixis.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 11 août 2020 de la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 sous le numéro 542 044 524 au R.C.S. de PARIS, dont l'établissement principal a pour nom commercial « NATIXIS » et pour activité « en France et à l'étranger, l'exercice de toutes opérations de banque et opérations connexes au sens de la loi bancaire, etc » ;
- Notice complète de la marque française « NATIXIS », numéro 3416315, enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée par le Requérant, la société NATIXIS pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 et ayant fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice du Requérant ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « NATIXIS », numéro 5129176, enregistrée le 12 juin 2006 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Notice complète de la marque internationale semi-figurative ne désignant pas la France « NATIXIS », numéro 1071008, enregistrée le 21 avril 2010 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
 - <natixis.com> enregistré le 03 février 2005.
- Capture d'écran du 20 novembre 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <dsi-natixis.fr> indiquant « Ce domaine est déjà enregistré » ;
- Résultats obtenus le 20 novembre 2020 après une recherche de marques en vigueur appartenant à « [nom et prénom du Titulaire] » effectuée dans les bases INPI et TMVIEW ;
- Résultats obtenus le 26 novembre 2020 après une recherche de dirigeant d'entreprise « [nom et prénom du Titulaire] » effectuée dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 26 novembre 2020 après une recherche sur les termes « [nom et prénom du Titulaire] DSI NATIXIS » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 20 novembre 2020 après une recherche sur le terme « NATIXIS » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Article intitulé « *Natixis dans le Top 3 du classement des banques notées par les entreprises* » publié sur le site web du Requérant <https://www.natixis.com> ;

- Captures d'écran du 27 octobre 2020 des pages « Chiffres clés 2019 » et « Profil » du site web <https://www.natixis.com> ;
- Capture d'écran du 20 novembre 2020 des résultats obtenus après une recherche sur le nom de domaine <dsi-natixis.fr> effectuée sur le site web <https://mxtoolbox.com> ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Le 02 novembre 2020 numéro D2020-2454 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixis-online-ca.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 19 octobre 2020 numéro D2020-2132 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixislifeandwealth.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 23 avril 2020 numéro D2020-0574 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixis-virement.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 11 mai 2020 numéro D2020-0381 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixi.tokyo> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 12 février 2020 numéro D2019-3209 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixis-london.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 22 janvier 2020 numéro D2019-2800 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <fr-natixis.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - 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. X. concernant le nom de domaine <natixis-factor.com> rédigée 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> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 04 juin 2018 numéro D2018-0725 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixis-passcyberplus.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 04 juin 2018 numéro D2018-0691 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixisbanque.net> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 04 juin 2018 numéro D2018-0690 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <natixis-paiementsecurise.com> rédigée 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> rédigée 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> rédigée 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> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - Le 11 décembre 2017 numéro D2017-2059 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <wwwnatixis.com> rédigée 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> rédigée 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> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Le 11 décembre 2017 numéro D2017-1971 Natixis c. X. concernant le nom de domaine <bpce-natixis.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N° FR-2019-01792 concernant le nom de domaine <natixis-factor.fr> rendue le 07 mai 2019 ;
 - N° FR-2018-01570 concernant le nom de domaine <natixiswealthmanagement.fr> rendue le 30 mai 2018 ;
 - N° FR-2018-01550 concernant le nom de domaine <finance-natixis.fr> rendue le 17 avril 2018 ;
 - N° FR-2017-01469 concernant le nom de domaine <mesprojets-natixisinterepargne.fr> rendue le 15 décembre 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine « dsi-natixis.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 « dsi-natixis.fr » est quasi-identique, 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 et exploitant à ce titre la dénomination sociale NATIXIS pour identifier ses activités, en France et à l'étranger, dans les domaines bancaire et financier (Annexe 1).

NATIXIS est présent en France et dans 37 autres pays (https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5367/fr/natixis-dans-le-monde).

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

- La marque française « NATIXIS » n°3416315
- La marque de l'Union Européenne « NATIXIS » n°05129176
- La marque internationale NATIXIS n°1071008

[Annexe 2].

Le Requérant est notamment titulaire des noms de domaine suivants :

2- Le nom de domaine contesté est identique et très similaire aux droits antérieurs du Requérant

Le Requérant a relevé la réservation du nom de domaine « dsi-natixis.fr » le 6 août 2020. Ce nom de domaine reprend à l'identique la marque « NATIXIS » et l'associe à l'acronyme DSI qui signifie Directeur des Systèmes d'Information. L'élément « DSI » est dès lors descriptif puisqu'il fait référence à un emploi susceptible d'être exercé au sein de la société NATIXIS.

- natixis.com

- natixis.fr

Ces noms de domaine redirigent vers le site internet officiel de NATIXIS ;

D'ailleurs la recherche « DSI NATIXIS » sur le moteur de recherche google.fr mène à la page LinkedIn d'un collaborateur de NATIXIS qui exerce la fonction de Directeur des Systèmes d'Information [lien de redirection vers le site internet LinkedIn].

La marque NATIXIS est dotée d'un caractère distinctif élevé et l'ajout des lettres DSI renforce donc l'impression que le nom de domaine est associé à l'activité du Requérant.

Le nom de domaine enregistré par le Titulaire doit ainsi être considéré comme similaire aux droits antérieurs appartenant au Requérant sur le nom 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, [Prénom Nom], 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, UE, internationale ou nationale portant sur le signe NATIXIS. Il ne détient d'ailleurs aucune marque au regard de ces résultats (Annexe 4).

Par ailleurs, une recherche sur la base de données Infogreffe ne révèle aucune société immatriculée dont le dirigeant serait [Prénom Nom]. Il n'exerce donc aucune activité sous une dénomination sociale ou un nom commercial composé de NATIXIS (Annexe 5). Ensuite, il convient de souligner qu'il n'y a pas de relations juridiques ou d'affaires entre le Requérant et le Titulaire. De plus, le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requérant à utiliser le nom NATIXIS.

En outre, le nom de domaine ne redirige vers aucun site actif et pointe vers la page du Bureau d'enregistrement 1&1 IONOS SE (annexe 6).

D'après nos recherches, aucune offre de biens ou services n'est proposée par le Titulaire sous la dénomination DSI-NATIXIS, ni même une quelconque préparation d'offrir. Une recherche portant sur les mots clés « [Prénom Nom du Titulaire] DSI NATIXIS » ne fait ressortir aucune information qui permettrait de déterminer un intérêt légitime du titulaire (annexe 7). Cela nous permet également de constater que le titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux.

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.

Aussi, 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 utilisé de mauvaise foi

Le nom de domaine « dsi-natixis.fr » est enregistré dans le but de profiter de la réputation de la marque notoire NATIXIS du Requérant.

Le nom de domaine est actif mais non exploité, il convient 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 clé NATIXIS et donne environ 4 310 000 de résultats [Annexe 8].

Natixis est le groupe d'investissements et de services financiers du Groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français [Annexe 9] disposant d'une forte renommée sur ce territoire. En 2019, NATIXIS comptait 15 620 collaborateurs, 34% de ces collaborateurs travaillent à l'étranger.

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.

En 2013, Option Finances a réalisé un sondage pour noter les banques et déterminer les plus performantes, NATIXIS est arrivé en 3e position du classement parmi 12 banques citées.

Il résulte de ce qui précède que NATIXIS jouit d'une grande réputation en France et dans le monde entier.

A ce titre, dans une procédure UDRP, l'OMPI a confirmé cette notoriété (v. Natixis c. X, litige No. D2017-1341 dans le même sens Natixis c. Y., litige No. D2017-1227).

D'ailleurs, l'OMPI a affirmé la renommée du groupe NATIXIS dans plusieurs autres décisions rendues par la suite [Annexe 10].

L'AFNIC, dans le cadre de la procédure SYRELI a également reconnu la renommée de NATIXIS, « le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <finance-natixis.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur » (Décision de l'AFNIC n°FR-2018-01550 concernant le nom de domaine <finance-natixis.fr> rendue le 17 avril 2018). L'AFNIC a également consacré la renommée de NATIXIS dans trois autres décisions [Annexe 11].

Nous ajouterons que 51 décisions ont déjà été rendues par l'OMPI dans le cadre de procédures UDRP et que 4 décisions ont été rendues par l'AFNIC dans le cadre de procédures SYRELI, cela signifie qu'il existe de nombreux réservataires indelicats souhaitant profiter de la renommée du groupe NATIXIS en imitant ses droits sur le signe NATIXIS.

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 nous avons pu le constater précédemment, le nom de domaine n'est pas exploité à proprement parler puisqu'il renvoie simplement à une page du Bureau d'enregistrement indiquant que le nom de domaine est réservé.

Le nom de domaine contesté « dsi-natixis.fr » a été enregistré dans le but d'indument profiter de la réputation des marques NATIXIS du Requérant.

L'OMPI s'accorde à dire qu'une constatation de mauvais usage peut être faite notamment lorsque le défendeur « connaissait ou aurait dû connaître » les droits de marque du plaignant et a néanmoins utilisé un nom de domaine incorporant une marque sur laquelle il n'avait aucun droit ou intérêt légitime (Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Trendimg, Litige n°D2010-0484).

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 bénéficier indument de la réputation des droits antérieurs du requérant.

Il est donc dans l'intérêt du public de transférer le nom de domaine « dsi-natixis.fr » au Requérant afin d'éviter qu'il ne soit utilisé pour tromper les consommateurs.

Enfin, les serveurs de messagerie liés au nom de domaine « dsi-natixis.fr » ont été activés ce qui signifie qu'il est possible que des courriels soient adressés ou reçus à l'aide de l'adresse email suivant _____@dsi-natixis.fr (Annexe 12).

Au regard de ce qui précède, il existe un risque conséquent que le nom de domaine litigieux soit utilisé pour adresser des courriels de phishing aux clients du Requérant. Ce risque est accru compte tenu du domaine d'activité du Requérant (à savoir les services bancaires et financiers) et de la structure du nom de domaine contesté qui fait référence à un poste exercé au sein de la société requérante. La récupération d'informations bancaires confidentielles via une campagne de phishing aurait des conséquences néfastes pour le requérant et ses clients.

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 « dsi-natixis.fr ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 décembre 2020.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Copie du passeport du Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, Je pense que j'ai retiré depuis 1 mois le nom domaine dsi-natixis auprès de 1&1 car non en conformité après réflexion du bon nom de domaine. Je n'étais pas au courant que celui venait entraver la marque natixis en rajoutant le terme "dsi". Je n'ai pas absolument les moyens de m'acquitter d'un futur règlement éventuel étant étudiant. Je souhaitais monter une start up de gestion financière mais bon finalement le projet n'a pas vu le jour et j'ai demandé à 1&1 de résilier ledit contrat. J'aurais dû réfléchir à deux fois avant de me lancer et je me suis pas du tout renseigné

sur l'ensemble des éléments qui ne devaient porter atteinte à la société Natixis. J'en suis désolé et comme vous pouvez le remarquer, la boîte mail est passive. Ce qui signifie que le projet a été avorté et que je n'avais pas d'idée d'entraver à la marque de l'entreprise. Je tiens à m'excuser et désormais à veiller à ne plus reproduire cette erreur. Le contrat a donc annulé enfin résilié le 18/11. ».

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 <dsi-natixis.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société NATIXIS immatriculée le 30 juillet 1954 sous le numéro 542 044 524 au R.C.S. de Paris ;
- Au nom commercial du Requéran ;
- Aux marques enregistrées par le Requéran et notamment :
 - La marque française « NATIXIS » numéro 3416315, enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
 - La marque de l'union européenne « NATIXIS » numéro 5129176, enregistrée le 21 juin 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
 - La marque internationale semi-figurative « NATIXIS » numéro 1071008, enregistrée le 21 avril 2010 pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38.
- Aux noms de domaine suivants du Requéran :
 - <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
 - <natixis.com> enregistré le 03 février 2005.

Le Collège a donc considéré que le Requéran avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire, en indiquant « [...] *Je n'étais pas au courant que celui venait entraver la marque natixis en rajoutant le terme "dsi". [...] j'ai demandé à 1&1 de résilier ledit contrat. J'aurais dû réfléchir à deux fois avant de me lancer et je me suis pas du tout renseigné sur l'ensemble des éléments qui ne devaient porter atteinte à la société Natixis. J'en suis désolé et comme vous pouvez le remarquer, la boîte mail est passive. [...] Je tiens à m'excuser et désormais à veiller à ne plus reproduire cette erreur* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <dsi-natixis.fr> au Requéran.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <dsi-natixis.fr> au Requéran.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 22 janvier 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

