

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

group-bnpparibas.fr

Demande n° FR-2021-02440



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BNP PARIBAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : group-bnpparibas.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 08 octobre 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 08 octobre 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 juin 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 09 juillet 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 05 août 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <group-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 le 28 juin 2021 par le Requéran à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 16 juin 2021 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 dûment 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 du 28 juin 2021 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran :
 - <bnpparibas.fr> enregistré le 25 septembre 2000 ;
 - <groupe-bnpparibas.fr> enregistré le 25 mai 2004 ;
 - <bnp-paribas.fr> enregistré le 25 février 2004 ;
- Extrait du 28 juin 2021 de la base Whois du nom de domaine <group-bnpparibas.fr> enregistré le 08 octobre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 28 juin 2021 de l'article intitulé « BNP Paribas : première banque de l'Union européenne* et acteur bancaire international de premier plan » publié sur le site web du Requéran <https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe> ;
- Capture d'écran du 28 juin 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> ;
- Résultats obtenus le 28 juin 2021 suite à une recherche effectuée sur le serveur DNS du nom de domaine <group-bnpparibas.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2021-02256 concernant le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> rendue le 08 mars 2021 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01728 concernant le nom de domaine <bnpparibas.fr> rendue le 25 janvier 2019.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« GROUP-BNPPARIBAS.FR

La société BNP PARIBAS (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <group-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).

I. Intérêt à agir

*Le Requéran*t soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <group-bnpparibas.fr> enregistré le 8 octobre 2019 (Annexe 2).

*Le Requéran*t est un groupe bancaire international présent dans 68 pays. Avec 193 319 employés, le Requérant se positionne aujourd'hui comme une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire international de premier plan (Annexe 3).

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

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

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page d'erreur (Annexe 6), et des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 7).

*Le Requéran*t soutient que le nom de domaine litigieux <group-bnpparibas.fr> est composé de la marque « BNP PARIBAS » dans son intégralité.

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

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

*A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran*t

Le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> est similaire à aux marques antérieures « BNP PARIBAS » au point de prêter à confusion (Annexe 4). En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « BNP PARIBAS » dans son intégralité. Le Requérant affirme que l'ajout du terme anglais « GROUP », terme couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises, et d'un tiret est insuffisant pour écarter tout risque de confusion.

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 est affilié au Requérant.

Des éléments de faits similaires d'ajout d'un terme générique ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au Requérant : Décision AFNIC n°FR-2021-02256 <bollore-energygroup.fr> (Annexe 8).

Enfin, les droits du Requérant sur les termes « BNP PARIBAS » ont été reconnu par la décision SYRELI n° FR-2018-01728 concernant le nom de domaine <bnpparibas.fr> (Annexe 9).

Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la

marque antérieure « BNP PARIBAS » sur laquelle le Requéranant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéranant.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> le 8 octobre 2019, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « BNP PARIBAS » (Annexe 4).

Le Requéranant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « BNP PARIBAS ».

En outre, à la connaissance du Requéranant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6). Dès lors, le Requéranant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques « BNP PARIBAS » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine.

De plus, le Requéranant est un groupe bancaire international présent dans 68 pays. Avec 193 319 employés, le Requéranant se positionne aujourd'hui comme une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire international de premier plan (Annexe 3).

Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « BNP PARIBAS » du Requéranant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et il 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.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <group-bnpparibas.fr> pointe vers une page d'erreur (Annexe 6). Par ailleurs, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 7), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il y existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

Par conséquent, le Requéranant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

[Liste des Annexes]. ».

Le Requéranant 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 <group-bnpparibas.fr> est similaire :

- Aux marques françaises du Requérant :
 - 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 ;
 - 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 Requérant :
 - <bnpparibas.fr> enregistré le 25 septembre 2000 ;
 - <groupe-bnpparibas.fr> enregistré le 25 mai 2004 ;
 - <bnp-paribas.fr> enregistré le 25 février 2004.

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 <group-bnpparibas.fr> est similaire 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 car il est composé de la marque reprise à l'identique précédée du terme anglais « group » lequel est généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés.

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

- **Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

Le Collège constate que le Requérant déclare que :

- Le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> ;
- Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui.

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire :**

Le Collège constate que :

- Le Requérant, 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 Requérant se présente comme « la première banque de l'Union européenne et acteur bancaire international de premier plan » présent dans 68 pays avec plus de 193 000 collaborateurs ;
- Le nom de domaine du Titulaire <bnpparibas.fr> reprend à l'identique la marque française antérieure « BNP PARIBAS » et le nom de domaine <bnpparibas.fr> du Requérant ; Il est par ailleurs la reprise quasi-identique du nom de domaine antérieur <groupe-bnpparibas.fr> ; le retrait de la lettre « e » au terme « groupe » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le nom de domaine est configuré de sorte à ce qu'il puisse être utilisé pour des services de messagerie et notamment dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi d'emails sous la forme « [...]@group-bnpparibas.fr ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> principalement 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 <group-bnpparibas.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 <group-bnpparibas.fr> au profit du Requérant, la société BNP PARIBAS.

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 05 août 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

