

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

cgdonline.fr

Demande n° FR-2022-02803



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : La société NEXT DEVELOPMENT LTD.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cgdonline.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 mai 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 5 mai 2022

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 avril 2022 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 5 mai 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 juin 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cgdonline.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans l'image]

« Fondement : L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE conformément aux dispositions du règlement SYRELI

1) Le Requérant dispose d'un intérêt à agir et est titulaire de droits de propriété intellectuelle

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. (le Requérant) est une institution financière publique portugaise existant depuis 1876. Ses activités principales couvrent les domaines bancaires et financiers et les services de courtage en assurances à destination des professionnels et des particuliers.

Le Requérant est la première banque du Portugal et déploie ses activités dans plus de dix-sept pays en Europe, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Asie. En 2020, son chiffre d'affaires atteignait 8,4 milliards d'euros.

Des informations relatives aux activités du Requérant et des articles attestant de sa renommée figurent en Annexe 1.

La société CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. est présente en France depuis 1975.

L'établissement principal de sa succursale française, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 306 927 393, est situé à Paris. Le Requérant a également développé un réseau d'une cinquantaine d'agences sur tout le territoire français.

Des extraits de la base Infogreffe et de la base INPI relatifs à la succursale en France du Requérant sont joints en Annexe 2.

Le Requérant, fort d'une expérience et d'une expertise reconnue internationalement dans les domaines de la finance et de la banque, est couramment désigné sous l'acronyme CGD. Il exploite notamment le nom de domaine <cgd.fr> enregistré auprès de l'AFNIC depuis le 16 avril 2000, dans le cadre de son activité en France.

L'utilisation du sigle CGD pour désigner le Requérant est attestée dans les documents figurant en Annexe 3.

Le Requérant développe une part importante de son activité en ligne. Il a notamment créé un service de gestion bancaire en ligne et de dématérialisation des démarches bancaires pour les professionnels et les particuliers sous le nom de CGD ON-LINE.

Des informations relatives au service CGD ON-LINE figurent en Annexe 4.

Dans le cadre de son activité, le Requérant est, entre autres, titulaire des marques suivantes (dont une copie est jointe en Annexe 5) :

- CGD, marque de l'Union européenne n° 011015872 déposée à l'EUIPO le 4 juillet 2012 et

enregistrée le 20 novembre 2012 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 38. Cet enregistrement a dûment été renouvelé le 08 mars 2022 et est désormais en vigueur jusqu'au 04 juillet 2032.

- CGD on-line (semi-figurative), marque nationale française n° 01 3100303 déposée à l'INPI le 15 mai 2001 pour des services en classes 35, 36 et 38. Cet enregistrement a dûment été renouvelé le 1er juillet 2011, puis le 18 juin 2021, et est désormais en vigueur jusqu'au 15 mai 2031.

- CGD on-line, marque de l'Union européenne n° 014173272 déposée à l'EUIPO le 28 mai 2015 et enregistrée le 09 décembre 2015 pour des services des classes 35, 36 et 38.

Postérieurement au dépôt et à l'enregistrement des marques précitées, le Requérant a découvert que le nom de domaine <cgdonline.fr> avait été réservé le 05 mai 2016 par la société Next Development Ltd. (le Titulaire), située au 71-75 Shelton Street WC2H 9JQ Londres (Royaume-Uni). Un extrait Whois du nom de domaine est joint en Annexe 6.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, le Requérant justifie d'un intérêt légitime et de droits antérieurs de propriété intellectuelle pour contester le nom de domaine <cgdonline.fr>.

2) Le Requérant justifie d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Le nom de domaine <cgdonline.fr> reproduit la marque antérieure CGD on-line et s'avère identique ou à tout le moins similaire à cette marque, dont est titulaire le Requérant.

En effet, la seule différence avec la marque antérieure du Requérant consiste en l'absence du trait d'union entre les termes « on » et « line », ce qui est sans incidence sur la perception du terme « online », signifiant « en ligne » en français.

Le nom de domaine <cgdonline.fr> constitue donc l'imitation de la marque antérieure du Requérant dont il est, si ce n'est identique, à tout le moins très similaire.

Il existe donc un risque de confusion et un risque d'association entre le nom de domaine <cgdonline.fr> et les marques antérieures CGD et CGD on-line. Ce risque est renforcé par l'exploitation antérieure de la marque CGD on-line par le Requérant pour désigner ses services bancaires en ligne et en particulier ses espaces clients.

En outre, le Requérant étant titulaire des marques CGD et CGD on-line et du nom de domaine <cgd.fr>, le public est particulièrement fondé à percevoir le nom de domaine <cgdonline.fr> comme une déclinaison des droits précités appartenant au Requérant.

Par conséquent, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine <cgdonline.fr> est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CGD et CGD on-line et porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

3) Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine

Selon les informations Whois de l'AFNIC (cf. Annexe 6), les informations personnelles relatives au Titulaire du nom de domaine <cgdonline.fr> sont les suivantes :

Titulaire : Next Development Ltd.

Adresse : 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ Londres, Royaume-Uni

Téléphone : +44 2 03 51 42 06 5

Courrier électronique : dom@singleplan.com

La fiche Whois indique que le nom de la société Titulaire est Next Development. Le Titulaire n'est donc pas connu sous le nom de CDG ONLINE et n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine <cgdonline.fr>.

Le Titulaire du nom de domaine n'a pas de lien juridique ni de lien économique avec le Requérant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de la marque

CGD ou CGD on-line y compris à titre de nom de domaine.

En outre, il n'a aucun lien avec l'activité commerciale du Requérant, sa réputation ou

ses actifs. Le public associe automatiquement le signe CGD, s'il apparaît sur des produits ou des services relatifs aux secteurs bancaire ou d'assurance, à l'activité du Requéran. Une simple recherche « CGD ONLINE » sur le moteur de recherche Google montre d'ailleurs que tous les résultats se rapportent au Requéran (cf. Annexe 7).

Le Titulaire du nom de domaine ne dispose pas non plus de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, les marques invoquées CGD et CGD on-line ayant été enregistrées très antérieurement au nom de domaine et étant la seule propriété du Requéran.

En effet, les deux seules marques CGD on-line valables en France sont au nom du Requéran. Une recherche dans la base de données de l'INPI sur la marque CGD ONLINE figure en Annexe 8.

Au surplus, le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque enregistrée en France (cf. Annexe 9) et une recherche au Registre du commerce et des sociétés sur la dénomination Next Development ne révèle aucun résultat (cf. Annexe 10).

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le nom de domaine litigieux reprenne presque à l'identique la marque antérieure CGD on-line du Requéran, très largement connue en

France, le Titulaire ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Par conséquent, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

4) Le titulaire a agi de mauvaise foi

En premier lieu, la simple possession d'un nom de domaine qui comprend une marque bien connue soulève une présomption de mauvaise foi dont il est à la charge du défendeur de se disculper.

A cet égard, le Titulaire ne peut prétendre ignorer l'activité du Requéran du fait de l'importance et de la présence internationale du groupe CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

Le Titulaire a ainsi acquis le nom de domaine <cgdonline.fr> dans le seul but de tirer un profit déloyal de la réputation du Requéran et de sa marque et d'y porter atteinte.

En effet, d'une part, les actions du Titulaire ne peuvent relever que de la mauvaise foi, car il s'agit d'une violation flagrante de l'obligation imposée par le contrat d'enregistrement. Le Titulaire a assumé le risque de porter atteinte aux droits du Requéran. Compte tenu du fait que le signe CGD est parfaitement arbitraire et distinctif, toute personne demandant un enregistrement doit raisonnablement penser qu'une recherche s'impose, de manière à vérifier qu'aucun droit de propriété intellectuelle n'est violé.

Le fait que le Titulaire a passé outre les marques antérieures CGD et CGD on-line dénote de sa mauvaise foi. Ainsi, le Titulaire a choisi le nom de domaine <cgdonline.fr> d'une manière qui pourrait conduire à un profit injustifié, au détriment des activités du propriétaire légitime des marques, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

De plus, les marques CGD et CGD on-line du Requéran bénéficient d'une grande connaissance par le public. En outre, le Requéran déploie également ses activités au Royaume-Uni, sa succursale anglaise étant basée à Londres (cf. Annexe 11) tout comme l'est l'adresse du Titulaire.

Il en découle que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requéran de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, identique ou similaire aux marques antérieures du Requéran, à ses noms de domaine et à son nom commercial, ne peut être fortuit.

Au surplus, le Titulaire, qui n'a vraisemblablement aucune activité en France, n'exploite pas le nom de domaine <cgdonline.fr> qui pointe vers une page inactive, alors qu'il est pourtant enregistré depuis plusieurs années (cf. Annexe 12). Le Titulaire ne démontre ainsi aucune utilisation ou préparation à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services. La simple détention du nom de domaine litigieux par le Titulaire

privant le Requéranant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ne peut être considérée comme un usage de bonne foi.

Le Titulaire a ainsi acquis le nom de domaine <cgdonline.fr> dans le seul but d'entraver l'activité légitime du Requéranant.

Cette entrave est d'autant plus dommageable pour le Requéranant que celui-ci opère dans le domaine bancaire, secteur d'activité sensible dans lequel la protection des clients et de leurs données est un enjeu majeur.

En effet, les clients du Requéranant pourraient présumer que le Requéranant est le titulaire du nom de domaine <cgdonline.fr> du fait que ce nom de domaine est la reprise exacte du nom d'un service connu et sécurisé qu'il développe.

Or, le nom de domaine pointe vers une page inactive (cf. Annexe 12). Les clients du Requéranant pourraient donc légitimement croire à un dysfonctionnement du service et craindre pour la sécurité de leurs données bancaires, au préjudice du Requéranant.

En privant ainsi le Requéranant de la faculté de disposer du nom de domaine et en le contraignant à engager la présente procédure, le Titulaire se rend également coupable d'une rétention injustifiée et fautive, c'est-à-dire d'usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté, bafouant ainsi les règles de comportement loyal en matière commerciale.

Par conséquent, le Titulaire du nom de domaine <cgdonline.fr> a agi de mauvaise foi.

En conclusion, et au vu des arguments qui précèdent, le Requéranant est bien-fondé à solliciter la transmission volontaire en sa faveur du nom de domaine <cgdonline.fr>.

Liste des annexes

Annexe 1 : Extraits de sites internet (Page Wikipedia « CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. » et site internet du Requéranant) et d'articles en ligne (Le Figaro, Corporate News Luxembourg et Banque Européenne d'Investissement) attestant des activités du Requéranant et de sa renommée

Annexe 2 : Extraits Infogreffe et DataINPI attestant de la présence en France du Requéranant

Annexe 3 : Extrait Whois, résultats d'une recherche Google et articles en ligne (Banque Européenne d'investissement, Capital, Le Figaro) attestant que le Requéranant est connu sous l'acronyme CGD

Annexe 4 : Extraits du site internet <cgd.fr> du Requéranant démontrant son exploitation d'un service CGD ON LINE

Annexe 5 : Extraits EUIPO et INPI des marques du Requéranant

Annexe 6 : Extrait Whois du nom de domaine litigieux <cgdonline.fr>

Annexe 7 : Page de résultats d'une recherche sur Google « CGD ONLINE »

Annexe 8 : Résultats DataINPI d'une recherche sur les marques CDG ONLINE

Annexe 9 : Résultat DataINPI d'une recherche de marques au nom de NEXT DEVELOPMENT

Annexe 10 : Résultat INFOGREFFE d'une recherche de société au nom de NEXT DEVELOPMENT

Annexe 11 : Page web de la succursale au Royaume-Uni du site internet <cgd.fr> du Requéranant

Annexe 12 : Page web hôte injoignable <cgdonline.fr> ».

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,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des renseignements extraits des bases Infogreffe et INPI (annexe 2), des notices complètes de marques (annexe 5) et de l'extrait de base Whois (annexe 3) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cgdonline.fr> est :

- Similaire :
 - Au sigle et à l'enseigne « CGD » du Requérant, la société CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A. immatriculée le 18 mars 1975 sous le numéro 306 927 393 au R.C.S. de Paris ;
 - A la marque verbale de l'Union européenne « CGD » numéro 011015872 enregistrée le 4 juillet 2012 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38 ;
 - Au nom de domaine <cgd.fr> enregistré le 16 avril 2000 par le Requérant.
- Quasi-identique aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « CGD ON-LINE » numéro 3100303 enregistrée le 15 mai 2001 et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 36 et 38 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « CGD on-line » numéro 014173272 enregistrée le 28 mai 2015 pour les classes 35, 36 et 38.

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 <cgdonline.fr> est quasi-identique à la marque semi-figurative française antérieure « CGD ON-LINE » numéro 3100303 enregistrée le 15 mai 2001 et régulièrement renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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, la société CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A., en français la Caisse

générale des dépôts, est une institution financière publique portugaise fondée au XIXe siècle sur le modèle de la Caisse des dépôts et consignations française ; elle a pour sigle et enseigne « CGD » et est citée sous ce terme dans divers articles de presse (*annexe 1*) ;

- Le Requéranant dispose d'un établissement en France depuis 1975 (*annexe 2*) et d'une succursale au Royaume-Uni (*annexe 1*) ;
- Le Requéranant est titulaire de la marque « CGD » et des marques « CGD ON-LINE » et « CGD on-line », enregistrées entre 2001 et 2015 ;
- Le Requéranant est également titulaire du nom de domaine <cgd.fr>, enregistré en 2000 ;
- Le nom de domaine <cgdonline.fr>, enregistré le 5 mai 2016, est la reprise quasi-intégrale des marques « CGD ON-LINE » et « CGD on-line » du Requéranant, sans le trait d'union pour le terme anglais « on-line » ;
- Selon le Requéranant, le Titulaire :
 - Ne dispose d'aucune autorisation pour exploiter sa marque et pour enregistrer le nom de domaine <cgdonline.fr> ;
 - Ne détient aucun lien avec lui.
- Le Titulaire du nom de domaine <cgdonline.fr> est établi au Royaume-Uni (*annexe 6*) ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <cgdonline.fr> (*annexes 9 et 10*) ;
- Les recherches effectuées sur le moteur de recherche Google sur les termes « cgd » ou « cgd online » démontrent que le premier résultat proposé est le site vers lequel renvoie le nom de domaine du Requéranant <cgd.fr> (*annexes 3 et 7*) ;
- Le 11 avril 2022, le nom de domaine <cgdonline.fr> renvoie vers une page indiquant « *Le site que vous souhaitez interroger est actuellement indisponible* » (*annexe 12*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire, établi au Royaume-Uni, ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéranant et avait enregistré le nom de domaine <cgdonline.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et la preuve 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 <cgdonline.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 <cgdonline.fr> au profit du Requéranant, la société CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS S.A.

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 8 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

