



DÉCISION DE L'AFNIC

intesanpaolo.fr

Demande n° FR-2014-00680

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société INTESA SANPAOLO SPA

Le Titulaire du nom de domaine : M. Alain C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : intesanpaolo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 février 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 23 février 2015

Bureau d'enregistrement : NETIM

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 mai 2014 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 06 juin 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 juillet 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <intesasampaolo.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Certificat d'immatriculation de la société INTESA SANPAOLO SPA à la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Turin en date du 05 janvier 2007 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « INTESA SANPAOLO », numéro 005301999 en vigueur en France, enregistrée le 19 juin 2007 par le Requérent pour les classes 35, 36 et 38 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « INTESA SANPAOLO », numéro 005421227 en vigueur en France, enregistrée le 25 septembre 2007 par le Requérent pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « INTESA SANPAOLO BANK », numéro 006661672 en vigueur en France, enregistrée le 23 janvier 2009 par le Requérent pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « INTESA SANPAOLO CARD », numéro 007480478 en vigueur en France, enregistrée le 09 juin 2009 par le Requérent pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES », numéro 008158883 en vigueur en France, enregistrée le 24 septembre 2009 par le Requérent pour les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.bcif.fr> ;
- Page wikipédia dédiée à la société INTESA SANPAOLO SPA ;
- Extrait du site <http://www.banketto.fr> présentant les détails et avis sur la société INTESA SANPAOLO, banque nationale italienne ;
- Article de presse intitulé « Intesa Sanpaolo entend jouer un rôle de leader dans l'essor de l'Italie » extrait du journal Les Echos n°19899 du 16 avril 2007. Page 30 ;
- Article de presse intitulé « Grand nettoyage chez Intesa Sanpaolo : 27 milliards d'euros de mauvaises créances en vente » paru le 02 avril 2014 sur le site internet <http://www.latribune.fr> ;
- Article de presse intitulé « Intesa Sanpaolo : 4,5 milliards de pertes en 2013 » paru le 31 mars 2014 sur le site internet <http://www.lesechos.fr> ;
- Article de presse intitulé « Intesa Sanpaolo vise une croissance de 501% de son bénéfice d'ici à 2013 » paru le 07 avril 2011 sur le site internet <http://www.agefi.fr> ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérent et notamment :
 - Le nom de domaine <intesasampaolo.info> enregistré le 08 septembre 2006 ;
 - Le nom de domaine <intesasampaolo.com> enregistré le 24 août 2006 ;
 - Le nom de domaine <intesasampaolo.net> enregistré le 01 septembre 2006 ;

- Le nom de domaine <intesasampaolo.biz> enregistré le 08 septembre 2006 ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <intesasampaolo.fr> ;
- Copie du courriel envoyé par le Titulaire du nom de domaine au cabinet PERANI & PARTNERS, conseils du Requéant, dans lequel le nom de domaine <intesasampaolo.fr> est proposé à la vente.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Intérêt à agir du Requéant

Le Requéant est le groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo. Il agit en tant que titulaire de nombreuses marques communautaires et internationales, composées exclusivement du nom « INTESA SANPAOLO » ou associant ce nom à des termes génériques dans son domaine d'activité tels que « bank », « card », « group services », etc. (Annexe 1)

Le Requéant détient notamment la marque communautaire « INTESA SANPAOLO » n°005301999 enregistrée le 18 juin 2007. Cette marque a été déposée et enregistrée antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Elle est exploitée au sein de l'Union Européenne et notamment en France.

En effet, leader en Italie, la société INTESA SANPAOLO est aussi un acteur majeur dans le domaine bancaire au niveau européen offrant ses services à plus de 19 millions de clients. La banque italienne propose également ses services aux consommateurs français (Annexe 2) et bénéficie à ce titre, d'une certaine notoriété en France. En effet, on peut recenser dans la presse française de nombreux articles traitant de l'activité économique de la société INTESA SANPAOLO. (Annexe 3)

Le nom de domaine litigieux est strictement identique aux marques du requérant et, est donc de nature à prêter à confusion.

En effet, compte tenu de la reprise à l'identique du nom de domaine litigieux, l'internaute pensera accéder au site officiel de la société INTESA SANPAOLO, et ce d'autant plus que le requérant détient et exploite les noms de domaines identiques suivants : « intesasampaolo.com, .org, .eu, .info, .net et .biz » (Annexe 4) qui redirigent vers son site officiel.

Ainsi et au regard de ce qui précède, le requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir.

B) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ou aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le requérant ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine dans la mesure où :

- il ne dispose d'aucun droit de marque, ni de dénomination sociale sur le terme « INTESA SANPAOLO » en vigueur en France,
- il n'est pas un partenaire commercial du Requéant et n'a pas été autorisé par ce dernier à réserver ce nom de domaine,
- le nom de domaine contesté redirige vers un site parking et le titulaire a proposé de revendre le nom de domaine au Requéant, ce qui démontre son absence totale d'intérêt pour ce nom de domaine.

L'ensemble de ces éléments démontrent que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

C) Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi

La réservation par le Défendeur du nom de domaine « INTESASANPAOLO.FR », strictement

identique aux marques du Requéran, n'est pas le fruit du hasard.

En effet, conscient de la notoriété et de l'activité en France de la société INTESA SANPAOLO, le Défendeur a enregistré et utilisé ce nom de domaine de mauvaise foi, dans le seul but d'en tirer indûment profit, comme démontré ci-après :

- Tout d'abord il convient de noter que le nom de domaine « intesasanpaolo.fr », réservé depuis le 23 février 2014 par le requérant, redirige vers un site parking. (Annexe 5)

Ce premier point démontre que ce nom de domaine est utilisé par le Défendeur de mauvaise foi, dans le seul but de détourner le trafic du site officiel du Requéran au profit de son site parking, proposant différents liens commerciaux.

En effet, compte tenu de la reprise à l'identique du nom de domaine litigieux, l'internaute pensera accéder au site officiel de la société INTESA SANPAOLO.

- Le Défendeur a approché le Conseil en Propriété Industrielle de la société INTESA SANPAOLO (le Cabinet italien PERANI & PARTNERS) afin de proposer à la vente le nom de domaine « intesasanpaolo.fr » pour un montant largement supérieur aux frais de réservation. (Annexe 6)

En effet, le Défendeur a mis en exergue dans sa proposition commerciale l'intérêt que représentait son nom de domaine « INTESASANPAOLO.FR » pour le Requéran, en rappelant à juste titre que le consommateur francophone faisait davantage confiance aux noms de domaine accessibles via l'extension « .fr ». Ainsi, en procédant au rachat de ce nom de domaine, le Requéran pourrait ainsi développer plus facilement sa visibilité sur Internet auprès du consommateur Francophone.

A ce titre, le Défendeur a fait une offre de vente à hauteur de 1500 euros, soit un montant très largement supérieur aux frais de réservation de son nom de domaine.

Ainsi et au regard de ce qui précède, il semble évident que le Défendeur a procédé à la réservation du nom de domaine « intesasanpaolo.fr » en connaissant la notoriété du Requéran et de l'intérêt que présente ce nom de domaine pour le développement de son activité en France.

Le Défendeur a donc réservé ce nom de domaine dans le seul but de nuire au Requéran et de tirer indûment profit de sa notoriété en revendant au prix fort, un nom de domaine lui revenant de droit. En effet, le Défendeur avait forcément connaissance des droits du Requéran sur le nom INTESA SANPAOLO puisqu'il a contacté son Conseil en Propriété Industrielle. En effet, l'information relative à l'identité du Conseil du Requéran ne peut-être trouvée que sur la copie de ses marques. (voir Annexe 1)

Au regard de ces multiples éléments, on peut considérer que le Défendeur, en profitant de la notoriété des marques « INTESA SANPAOLO », a réservé le nom de domaine contesté dans le seul but de le rendre indisponible et d'obtenir de la part du Requéran une contrepartie financière en échange de la rétrocession du nom de domaine litigieux, sur lequel il n'a aucun intérêt légitime.».

Le Requéran 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 présent 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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <intesanpaolo.fr> était identique :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société INTESA SANPAOLO SPA ;
- Aux marques du Requéran et notamment :
 - La marque communautaire « INTESA SANPAOLO », numéro 005301999 en vigueur en France, enregistrée le 19 juin 2007 pour les classes 35, 36 et 38 ;
 - La marque communautaire « INTESA SANPAOLO », numéro 005421227 en vigueur en France, enregistrée le 25 septembre 2007 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - Le nom de domaine <intesanpaolo.info> enregistré le 08 septembre 2006 ;
 - Le nom de domaine <intesanpaolo.com> enregistré le 24 août 2006 ;
 - Le nom de domaine <intesanpaolo.net> enregistré le 01 septembre 2006 ;
 - Le nom de domaine <intesanpaolo.biz> enregistré le 08 septembre 2006.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine < intesanpaolo.fr>, est identique aux marques antérieures du Requéran et notamment :

- La marque communautaire « INTESA SANPAOLO », numéro 005301999 en vigueur en France, enregistrée le 19 juin 2007 pour les classes 35, 36 et 38 ;
- La marque communautaire « INTESA SANPAOLO », numéro 005421227 en vigueur en France, enregistrée le 25 septembre 2007 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société INTESA SANPAOLO SPA.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

a. 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 a constaté que le Requéran n'a octroyé au Titulaire aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine < intesanpaolo.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société INTESA SANPAOLO SPA est notamment titulaire de la marque communautaire antérieure « INTESA SANPAOLO » numéro 005301999 en vigueur en

France, enregistrée le 19 juin 2007 et exploitée pour des produits et services de gestion des affaires commerciales, affaires financières, affaires monétaires etc. ;

- Le nom de domaine <intesanpaolo.fr> reprend à l'identique la marque du Requérant ;
- Des articles de presse présentent le Requérant comme :
 - La banque nationale italienne « dominant le marché italien et bénéficiant d'une forte présence internationale dans l'Europe centrale de l'est ainsi que dans le bassin méditerranéen » ;
 - « Le troisième groupe bancaire européen ».
- Le Titulaire du nom de domaine a contacté les conseils en Propriété Intellectuelle du Requérant pour proposer à la vente le nom de domaine « intesanpaolo.fr » invoquant l'importance pour le Requérant de posséder ce nom de domaine sous l'extension .fr ;
- Le Titulaire, au travers de sa proposition de vente du nom de domaine et des arguments utilisés connaissait le marché du Requérant et ainsi ne pouvait pas ignorer les droits de ce dernier.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <intesanpaolo.fr> principalement en vue de le vendre au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

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 <intesanpaolo.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 <intesanpaolo.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 08 juillet 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

