



## DÉCISION DE L'AFNIC

**intesa.fr**

**Demande n° FR-2016-01086**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société INTESA SANPAOLO SPA  
Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : intesa.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 février 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 13 février 2017  
Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 5 février 2016 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<sup>er</sup> 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 19 février 2016.

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 22 mars 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéérant

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

- Délégation de pouvoir du Requéérant au cabinet INLEX IP Expertise aux fins d'engager auprès de l'Afnic toute procédure SYRELI nécessaire ;
- Certificat, fourni en italien avec traduction en langue française, d'immatriculation auprès de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Turin de la société INTESA SANPAOLO SPA inscrite le 5 janvier 2007 sous le numéro TO – 947156 ayant pour activité la récolte de l'épargne postale et l'exercice du crédit sous différentes formes notamment par les filiales ;
- Liste de marques intégrant le terme « INTESA » depuis l'interface de gestion des marques du Requéérant ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « INTESA », numéro 002803773 enregistrée le 7 août 2002 et dûment renouvelée par le Requéérant pour la classe 36 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « INTESA », numéro 012247979 enregistrée le 23 octobre 2013 par le Requéérant pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- Extraits du 4 février 2016 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéérant :
  - <intesa.com> le 2 décembre 1996 ;
  - <intesa.eu> le 25 juin 2006 ;
  - <intesa.info> le 21 décembre 2004 ;
  - <intesa.org> le 9 novembre 2006 ;
  - <intesa.biz> le 25 mai 2004 ;
- Extraits du 4 février 2016 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Titulaire :
  - <newbalancefemmesoldes2014.fr> le 11 juin 2015 ;
  - <tourdefrance.fr> le 31 décembre 2014 ;
  - <pigalleparis.fr> le 22 octobre 2014 ;
- Page wikipédia du 4 février 2016 dédiée à « INTESA SANPAOLO » ;
- Détails et avis sur la banque INTESA SANPAOLO publiés sur le site internet <http://www.banketto.fr>, comparatif bancaire ;
- Article du 18 mai 2015 extrait du site internet <http://www.agefi.fr> intitulé « Julius B. profite de l'appétit affiché d'Intesa Sanpaolo » ;
- Article du 2 avril 2014 extrait du site internet <http://www.latribune.fr> intitulé « Grand nettoyage chez Intesa Sanpaolo : 27 milliards d'euros de mauvaises créances en vente » ;
- Capture d'écran du 4 février 2016 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <bcif.fr> ;
- Captures d'écrans du 4 février 2016 des sites internet vers lesquels renvoient respectivement les noms de domaine : <newbalancefemmesoldes2014.fr>, <tourdefrance.fr> et <pigalleparis.fr> ;
- Captures d'écrans des 17 août et 20 octobre 2015 des pages internet vers lesquelles renvoie le nom de domaine <intesa.fr> dont le contenu est en langue étrangère sans traduction en français ;

- Capture d'écran du 4 février 2016 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <intesa.fr> ;
- Courriel du 21 octobre 2015, fourni en anglais sans traduction en langue française, envoyé par le représentant du Requéant à la société NETTALK ;
- Courriel du 29 octobre 2015, fourni en anglais sans traduction en langue française, envoyé par la société NETTALK au représentant du Requéant.

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» ou associant ce nom à des termes génériques dans son domaine d'activité tels que « banca », « ebusiness », « finance », « bonus » etc. (Annexe 1).*

*Le Requéant détient notamment les marques communautaires « INTESA » n°002803773 enregistrée le 17 novembre 2003 et n°012247979 enregistrée le 05 mars 2014 (Annexe 2).*

*Ces marques ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Elles sont par ailleurs exploitées 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 12 millions de clients. La banque italienne propose également ses services aux consommateurs français (Annexe 3) 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 4).*

*Le nom de domaine litigieux « intesa.fr » est strictement identique aux marques du requérant et est, par conséquent, de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'internaute. Ce risque de confusion est d'autant plus réel que le nom de domaine du Défendeur correspond partiellement à la dénomination sociale du Requéant.*

*Ainsi, l'internaute pensera accéder au site officiel de la société INTESA SANPAOLO, et ce d'autant plus que le requérant détient et exploite, entre autres, les noms de domaines identiques suivants : «intesa.com, .eu, .info, .org et .biz» (Annexe 5) qui redirigent vers son site officiel.*

*Le Requéant dispose donc d'un intérêt évident à agir.*

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

*Le Défendeur ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine dans la mesure où :*

- *il ne dispose, à la connaissance du Requéant, d'aucun droit sur le terme « INTESA » ;*
  - *le défendeur n'exerce aucune activité sous ce nom ;*
  - *il n'est pas un partenaire du Requéant et n'a pas été autorisé par ce dernier à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux ;*
  - *le nom de domaine intesa.fr redirigeait vers un site parking renvoyant vers divers sites internet, dont des sites concurrents du Requéant (Annexe 6) ;*
  - *le nom de domaine du Défendeur est à vendre (Annexe 7) et le titulaire a proposé de le revendre au Requéant (Annexe 8), 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 est utilisé de mauvaise foi**

*La réservation par le Défendeur du nom de domaine « INTESA.FR », strictement identique aux marques du Requéant, n'est pas le fruit du hasard.*

*En effet, le Requéant bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable au niveau européen. Ayant son siège aux Pays-Bas, le Défendeur ne pouvait alors avoir qu'une parfaite connaissance des marques INTESA et de l'activité du Requéant.*

*Ainsi, 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 « intesa.fr », réservé depuis le 13 février 2015, redirigeait il y a encore quelques semaines vers un site parking. (Annexe 6).*

*Ce site parking était en langue italienne, fait surprenant, étant donné que le Défendeur est basé aux Pays-Bas. Or, la société INTESA SANPAOLO est une société de droit italien.*

*Par ailleurs, ce site parking contenait plusieurs liens vers des sites liés au domaine bancaire, domaine d'activité du Requérant, et notamment des sites de sociétés concurrentes. Ainsi, la page parking affichait notamment les inscriptions « trading titoli », « borsa azionaria di milano », « quotazione BTP borsa italiana »...*

*Cette technique constitue par ailleurs une source de revenus non négligeable, les propriétaires des sites parking étant rémunérés pour chaque clic réalisé par l'internaute sur un lien figurant sur la page parking.*

*Le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page parking témoigne de la volonté purement spéculative de cette réservation, le Défendeur entendant ainsi tirer indûment profit de la forte notoriété du Requérant afin de générer un trafic important vers le site qu'il a mis en place. Le Défendeur détourne également du site officiel du requérant une partie non négligeable des internautes cherchant à se connecter au site du Requérant, en les induisant sciemment en erreur.*

*- Le Défendeur a été contacté par le Conseil en propriété industrielle de la société INTESA SANPAOLO (le Cabinet italien PERANI POZZI ASOCIATI). En réponse à ce courrier, le Défendeur a proposé de transférer le nom de domaine « intesa.fr » au Requérant pour une somme de 500 euros (excluant 21% de TVA), soit un montant très largement supérieur aux frais de réservation d'un nom de domaine en .fr. (Annexe 8).*

*- Le nom de domaine « intesa.fr » est aujourd'hui inactif et à vendre sur le marché secondaire.*

*- Enfin, il convient de souligner que NetTalk est coutumier des réservations frauduleuses. En effet, nous notons qu'il est le réservataire de très nombreux noms de domaine faisant notamment référence à des marques, des personnalités, ou des événements notoires et qui semblent tous rediriger vers des sites parking (Annexe 9).*

*Au regard de ces multiples éléments, il apparaît clair que le nom de domaine a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits du Requérant et contrairement aux règles loyales du commerce.».*

Le Requérant 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,

Le Collège a évalué :

### **i. La Recevabilité des pièces**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française... le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents fournis dans d'autres langues. [...] ».

Le Collège a constaté que des éléments (en langue anglaise) de la demande du Requérant n'étaient pas fournis en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

**i. L'intérêt à agir du Requéant**

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant « INTESA SANPAOLO » du Requéant, la société italienne INTESA SANPAOLO SPA immatriculée auprès de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Turin et inscrite le 5 janvier 2007 sous le numéro TO – 947156 ;
- Identique aux marques communautaires enregistrées par le Requéant :
  - « INTESA » enregistrée le 7 août 2002 sous le numéro 002803773 et dûment renouvelée pour la classe 36 ;
  - « INTESA » enregistrée le 23 octobre 2013 sous le numéro 012247979 pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
- Identique aux noms de domaine enregistrés par le Requéant :
  - <intesa.com> le 2 décembre 1996 ;
  - <intesa.eu> le 25 juin 2006 ;
  - <intesa.info> le 21 décembre 2004 ;
  - <intesa.org> le 9 novembre 2006 ;
  - <intesa.biz> le 25 mai 2004.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <intesa.fr> est identique à la marque communautaire antérieure « INTESA » numéro 012247979 enregistrée le 23 octobre 2013 par le Requéant 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 Requéant 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 a constaté que le Requéant déclare que le Titulaire n'est pas un partenaire du Requéant qui ne l'a pas autorisé à exploiter le nom de domaine <intesa.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de la marque communautaire antérieure « INTESA » enregistrée le 23 octobre 2013 sous le numéro 012247979 notamment pour les services suivants : « services bancaires, assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières » ;

- Le nom de domaine <intesa.fr> est identique à la marque antérieure « INTESA » du Requérant ;
- Le Requérant, première banque italienne, possède plus de dix-neuf millions de clients avec une forte présence en Europe ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requérant permettent de constater que le nom de domaine <intesa.fr> renvoie vers une page parking :
  - o Référençant des liens hypertextes ;
  - o Proposant les contenus en italien, langue du pays d'immatriculation du Requérant alors que le Titulaire réside aux Pays-Bas ;
  - o Présentant à la vente le nom de domaine <intesa.fr> ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <intesa.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 <intesa.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 <intesa.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 22 mars 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

