

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

b-palatine.fr

Demande n° FR-2022-03086



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BANQUE PALATINE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : b-palatine.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 novembre 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 22 décembre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 janvier 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <b-palatine.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]


« L'enregistrement du nom de domaine <b-palatine.fr> (ci-après, le « Nom de Domaine Litigieux »), effectué de manière anonyme, viole les dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et communications électroniques, et plus particulièrement l'alinéa 2 qui dispose que l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte notamment à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

1) L'intérêt à agir de la société Banque Palatine

La requérante est la Banque Palatine, société anonyme à conseil d'administration enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 542 104 245, intégralement affiliée au groupe bancaire BPCE, dont le siège social est situé 86 rue de Courcelles- 75008 Paris (ci-après, « Banque Palatine » ou la « Requéranante » - Pièce 1 : extrait du site internet Infogreffe).

La Banque Palatine est titulaire de plus de quarante marques incluant les termes « BANQUE PALATINE » et/ ou « PALATINE » et notamment des marques suivantes (ci-après, les « Marques ») :



- La marque internationale  n°1066933 enregistrée le 12 janvier 2011 pour désigner des produits et services en classes 35 et 36 ;
- La marque française « BANQUE PALATINE » n°3644179 enregistrée le 15 avril 2009 pour désigner des services en classes 35, 36 et 38 ;
- La marque française « e-palatine » n°3644172 enregistrée le 15 avril 2009 pour désigner des services en classes 35, 36 et 38 ;
- La marque de l'Union européenne « PALATINE » n°004353223 enregistrée le 31 juillet 2006 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
- La marque française « PALATINE » n°3338990 enregistrée le 2 février 2005 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 38, 41, 42 et 45 ; et,
- La marque française « PALATINE » n°3314051 enregistrée le 22 septembre 2004 pour désigner des services en classe 34 et 36 ; (Pièce n°2 : Notices des Marques précitées).

Ces Marques sont non seulement dûment exploitées par la Requéranante, mais jouissent d'une certaine notoriété dans le secteur bancaire. La Banque Palatine intervient d'une part, au service des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de leurs dirigeants et d'autre part, en tant que banque privée au service de particuliers (Pièce n°3 : extrait du site internet groupebpce.com).

La Requéranante est également titulaire du nom de domaine <palatine.fr>, réservé en 2004, qui redirige depuis près de vingt ans vers un site internet actif permettant notamment aux clients de la banque privée d'accéder à leurs comptes bancaires en ligne pour une gestion à distance (ci-après, le « Nom de Domaine ») - Pièce n°4 : Whois du nom de domaine palatine.fr).

Or, la Banque Palatine a découvert que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux avait procédé de façon anonyme à la réservation du nom de domaine <b-palatine.fr>, le 9

novembre 2022, auprès du bureau d'enregistrement KEY-SYSTEMS GmbH (Pièce n°5 : Whois du nom de domaine b-palatine.fr).

Le Nom de Domaine Litigieux reprend entièrement ou de façon quasi-identique les Marques en ajoutant un tiret entre la lettre « b » faisant référence à au terme « banque » et le terme « PALATINE » reproduit à l'identique. L'ajout de la lettre « b » et du tiret ne permet pas d'exclure le risque de confusion. Au contraire, ces éléments seront compris sans difficulté par les internautes ou passeront inaperçus totalement descriptif des services de banque privée de la Requérante ce qui augmente d'autant plus le risque de confusion.

Dès lors, les internautes, clients de la banque privée, seront légitimement amenés à croire que le site internet litigieux est le site officiel de la Banque Palatine ou à tout le moins un site internet directement associé au site officiel et institutionnel de la Requérante.

Il est donc porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante, qui est recevable à agir.

2) L'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de Domaine Litigieux

En outre, le titulaire n'est en aucune manière affilié à la Banque Palatine et n'a jamais été autorisé à utiliser ni à procéder à l'enregistrement du nom de domaine <b-palatine.fr>. Il ne peut ainsi justifier d'aucun droit antérieur tenant au Nom de Domaine Litigieux. Il est donc patent que le titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime quant à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

3) La mauvaise foi du titulaire du Nom de Domaine Litigieux

Enfin, le titulaire a agi de mauvaise foi. En effet, celui-ci a procédé au dépôt du Nom de Domaine Litigieux reproduisant de manière quasi-identique les Marques notoires de la Requérante.

Le Nom de Domaine Litigieux redirige vers une page actuellement inactive (Pièce n°6 : Copie d'écran du site litigieux).

De plus, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a paramétré la fonctionnalité « Mail Exchange » (MX) sur ce nom afin que des services de messagerie lui soient rattachés. Ainsi, des serveurs de messagerie sont paramétrés sur ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM / ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM / ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM / ASPMX.L.GOOGLE.COM / ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Il s'agit d'une technique fréquemment utilisée par les cybersquatteurs à des fins d'hameçonnage. Cette pratique permet au titulaire du nom de recevoir des e-mails adressés à une entité dont il a repris la marque en profitant des erreurs de saisie des internautes ou à envoyer des e-mails aux internautes en se faisant passer pour le titulaire de droit afin de récupérer des données personnelles et notamment des coordonnées bancaires (Pièce n°7 : Analyse de l'activation des MX du nom de domaine b-palatine.fr).

Enfin, le titulaire a volontairement restreint l'accès à ses données d'identité en choisissant de réserver le nom de domaine de façon anonyme, ce qui témoigne, là encore, de sa mauvaise foi (Pièce n°4, précitée).

Par conséquent, il est indéniable que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a procédé à la réservation du nom de domaine <b-palatine.fr> dans le but de tromper les internautes à des fins d'hameçonnage.

A ce titre, l'AFNIC a déjà constaté que « 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 » (Pièce n°8 : Décision n° FR-2021-02440).

Par ailleurs, la Requérante a déjà obtenu des décisions positives dans le cadre de procédures Syreli et UDRP afin de protéger les utilisations illicites de ses marques, particulièrement ciblées par le cybersquatting et le phishing, compte tenu du secteur d'activité de la Banque Palatine (WIPO Domain Name Decision D2014-0874 pour le nom de domaine « palatine-group.com » ; WIPO Domain Name Decision D2021-2634 pour le nom de

domaine « palatine-banq.com » ; ou encore WIPO Domain Name Decision D2021-2635 pour le nom de domaine « https-palatine.com, palatine-fr.com » ; Décision n°FR-2022-02839 de l'Afnic pour le nom de domaine « banquepriveepalatine.fr » – Pièce n°9 – Décisions précitées).

En application de ces décisions, il est indéniable que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a procédé à la réservation du nom de domaine <b-palatine.fr> à des fins d'hameçonnage. En effet, le titulaire a enregistré ce nom de domaine dans le seul but de tirer profit de la notoriété de la Requérante et non pas afin de créer une offre réelle, sérieuse et de bonne foi de biens ou de services.

De plus, le risque de confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et les Marques de la Requérante est d'autant plus problématique du fait de la nature particulièrement sensible de l'activité bancaire de cette dernière qui craint que le Nom de Domaine Litigieux soit utilisé dans le cadre d'une activité frauduleuse et notamment pour une tentative d'hameçonnage.

La mauvaise foi du titulaire ne fait donc pas de doute à cet égard.

Au vu de ce qui précède, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine <b-palatine.fr> au bénéfice de la Requérante. ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 informations extraites du site Infogreffe (annexe 1) et des notices complètes de marques (annexe 2) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <b-palatine.fr> est :

- Quasi-identique :
 - Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque verbale française « PALATINE » numéro 3338990 enregistrée le 3 février 2005 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 38, 41, 42 et 45 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « PALATINE » numéro 004353223 enregistrée le 22 avril 2005 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;
 - La marque verbale française « PALATINE » numéro 3314051 enregistrée le 22 septembre 2004 et dûment renouvelée pour les

- classes 35 et 36.
- o Au nom de domaine <palatine.fr> enregistrée le 13 octobre 2004 par le Requérant.
- Similaire :
 - o À la dénomination sociale du Requérant, la société BANQUE PALATINE immatriculée le 17 décembre 1954 sous le numéro 542 104 245 au R.C.S. de Paris ;
 - o À la marque verbale française « BANQUE PALATINE » numéro 3644179 enregistrée le 15 avril 2009 et dûment renouvelée 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 <b-palatine.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « PALATINE » numéro 3338990 enregistrée le 3 février 2005 et dûment 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

- **Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime**

Le Collège constate que, selon le Requérant, le Titulaire :

- o Ne dispose d'aucune autorisation pour exploiter ses marques et pour enregistrer le nom de domaine <b-palatine.fr> ;
- o Ne détient aucun lien avec lui.

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

Le Collège constate que :

- o Le Requérant, la société BANQUE PALATINE, intervient d'une part, au service des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de leurs dirigeants et d'autre part, en tant que banque privée au service de particuliers (*annexe 3*) ;
- o Le Requérant est titulaire des marques « PALATINE » et « BANQUE PALATINE » et du nom de domaine <palatine.fr> ;
- o Le Requérant déclare qu'il exploite le site vers lequel renvoie le nom de domaine <palatine.fr> pour permettre notamment aux clients de la banque privée d'accéder à leurs comptes bancaires en ligne pour une gestion à distance ;
- o Le nom de domaine <b-palatine.fr>, enregistré le 9 novembre 2022, est la reprise intégrale des marques « PALATINE » du Requérant à laquelle s'ajoute la lettre « B », faisant référence au terme « banque » et donc à la dénomination sociale BANQUE PALATINE du Requérant ;
- o Des services de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <b-palatine.fr> (*annexe 7*) ;
- o Le 16 novembre 2022, le nom de domaine <b-palatine.fr> renvoie vers un site web

indiquant « *Ce site est inaccessible* » (annexe 6).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <b-palatine.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <b-palatine.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 <b-palatine.fr> au profit du Requéant, la société BANQUE PALATINE.

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 26 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

