

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

bpce-pretpersonnel.fr

Demande n° FR-2024-04054



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BPCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bpce-pretpersonnel.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 juillet 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 juillet 2025

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 septembre 2024 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 Requéranant.
- 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 08 octobre 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 octobre 2024.

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 05 novembre 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bpce-pretpersonnel.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]

« Action contre le nom de domaine BPCE-PRETPERSONNEL.FR
L'enregistrement du nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> (ci-après, le « Nom de Domaine Litigieux »), viole les dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), 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. Sur l'intérêt à agir de la société BPCE

La requérante est la société BPCE, société anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 455 042, agissant en tant qu'institution centrale responsable des deux réseaux bancaires Banques Populaires et Caisses d'Epargne, dont le siège social est situé 7 Promenade Germaine Sablon - 75013 Paris (ci-après, « BPCE » ou la « Requérante »).

BPCE est le deuxième groupe bancaire français et exerce une gamme complète d'activités bancaires, financières et d'assurance.

Pièce n°1 : Extrait Kbis de BPCE

BPCE est titulaire de plus de cinquante marques incluant les termes « BPCE » et notamment des marques suivantes (ci-après les « Marques ») :

- La marque française "BPCE" n°3653852 enregistrée le 29 mai 2009 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 ;

- La marque française « » n°3658703 enregistrée le 19 juin 2009 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 ;

- La marque de l'Union Européenne « BPCE » n°8375842 enregistrée le 19 juin 2009 en classe 36 ;

- La marque de l'Union Européenne « » n° 8375875 enregistrée le 19 juin 2009 en classe 36.

Pièce n°2 : Marques « BPCE »

Ces Marques sont non seulement dument exploitées et jouissent d'une renommée certaine.

Pièce n°3 : Extrait du site BPCE

BPCE est également titulaire des noms de domaine « bpce.fr » réservé en 2008, « groupebpce.fr », « groupebpce.com » réservés en 2009 et redirigeant vers le site de BPCE.

Pièce n°4 : Whois des noms de domaine BPCE

Or, BCPE a découvert que le Nom de Domaine Litigieux <bpce-pretpersonnel.fr> a été réservé le 04 juillet 2024 anonymement auprès du bureau d'enregistrement OVH n'est pas utilisé et redirige vers le site du registrar.

Pièce n°5 : Whois du Nom de Domaine Litigieux

Le Nom de Domaine Litigieux reproduit entièrement les Marques « BPCE » en ajoutant un tiret et le suffixe « prêt personnel », faisant référence à l'activité du Requérant. Ces ajouts

n'empêchent pas le risque de confusion dans la mesure où les Marques « BPCE » sont clairement identifiables dans le Nom de Domaine Litigieux.

Or, dans un cas similaire où une marque était reprise à l'identique, suivi de termes faisant référence à l'activité du requérant, le Collège a pu retenir que :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la composante verbale de la marque française figurative antérieure « BoursoBank » numéro 4963901 enregistrée le 24 mai 2023, car il est composé de ladite marque reprise dans son intégralité suivie du terme générique « investissement » faisant référence au secteur d'activité du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. »

Pièce n°6 : Décision FR-2024-03952

Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à croire que le Nom de Domaine Litigieux appartient à la Requérante 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. Sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du Nom de Domaine Litigieux

L'article L.45-2, 2° du CPCE 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 ».

a) Sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de Domaine Litigieux

Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a enregistré le nom de domaine < bpce-pretpersonnel.fr >, sans être aucunement affilié à BPCE et sans n'avoir jamais été autorisé par cette dernière à l'utiliser ou à procéder à son enregistrement.

Dans ces conditions, le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à utiliser le Nom de Domaine Litigieux, d'autant plus que le Nom de Domaine Litigieux redirige vers une page inactive.

Pièce n°7 : Copie d'écran du site litigieux

Il est donc patent que le titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime quant à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

b) Sur la mauvaise foi du titulaire du Nom de Domaine Litigieux

Le titulaire a agi de mauvaise foi. En effet, celui-ci a procédé au dépôt du Nom de Domaine Litigieux reproduisant à l'identique les Marques notoires de la Requérante.

En effet, la notoriété des marques de la Requérante a déjà été reconnue par l'OMPI dans le cadre de procédures UDRP. BPCE et ses filiales sont reconnues dans le monde entier, notamment dans le secteur bancaire et financier (OMPI Centre d'Arbitrage et de Médiation, BPCE v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / [X.], Danstic / D2020-0967 ; BPCE v. [X.] / D2020-2361 ; BPCE v. [X.], / D2022-4185, BPCE v. [X.] / D2022-3866).

Pièce n°8 : décisions précitées

Par ailleurs, le Nom de Domaine Litigieux n'est pas utilisé et redirige vers un site administré par le registrar.

Enfin, 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 mx1.mail.ovh.net., mx2.mail.ovh.net. et mx3.mail.ovh.net.
Pièce n°9 : Informations sur l'activation des MX du Nom de Domaine Litigieux

Il s'agit d'une technique fréquemment utilisée par les cybersquatteurs à des fins d'hameçonnage. Cette pratique permet au titulaire du Nom d'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.

A ce titre, l'AFNIC a déjà constaté que dans une telle situation la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine doit être retenue.

Pièce n°10 : Décision n° FR-2021-02440

L'ensemble de ces éléments démontre qu'il est indéniable que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a procédé à la réservation du nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> 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.

Pour les raisons exposées ci-avant, il est demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine < bpce-pretpersonnel.fr > au bénéfice de BPCE. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 octobre 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour Mme, M.,

J'ai reçu cette demande de l'Afnic.

Je comprends tout à fait le contexte et votre demande.

Sachez cependant que je travaille avec le groupe BPCE depuis 2015 sur des projets de marketing digital.

Concernant les noms de domaines cités par l'Afnic, j'ai l'accord des équipes BPCE pour le dépôt des noms de domaines pour une opération commerciale actuellement en cours et dont la clôture est prévue pour fin janvier 2024.

J'ai mis en copie Mme Z., qui pourra vous confirmer que l'exploitation des ces noms de domaines sont fait pour le groupe BPCE et à la demande du groupe BPCE ».

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 de l'extrait Infogreffe (pièce n°1), des notices complètes de marque (pièce n°2) et des extraits de base Whois (pièce n°4) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BPCE immatriculée le 22 janvier 2007 sous le numéro 493 455 042 au R.C.S de Paris ;
- Aux marques du Requérant et notamment à la marque verbale française « BPCE » numéro 3653852 enregistrée le 29 mai 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 ; 41 et 45 ;
- Au nom de domaine <bpce.fr> enregistré le 27 novembre 2008 par le Requérant.

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 <bpce-pretpersonnel.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « BPCE » du Requérant enregistrée le 29 mai 2009 car il est composé de ladite marque reprise à l'identique suivie des termes « prêt personnel » pouvant faire référence à l'activité du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société BPCE immatriculée le 22 janvier 2007 sous le numéro 493 455 042 au R.C.S de Paris (pièce n°1) ; le Requérant est le deuxième acteur bancaire en France (pièce n°3) ;
- Le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur le terme « BPCE » à titre de dénomination sociale, marques et noms de domaine (pièces 1, 2 et 4) ;
- Le nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « BPCE » du Requérant enregistrée le 29 mai 2009 car il est composé de ladite marque, reprise à l'identique, suivie des termes « prêt personnel » faisant référence à l'activité du Requérant et aux services pour lesquels la marque est protégée ;
- Des serveurs de messagerie ont été configurés sur le nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> (pièce n°9) de sorte à ce qu'il puisse être utilisé notamment dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi d'emails sous la forme «[...]@bpce-pretpersonnel.fr » ;
- Le nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> renvoie vers un site indiquant « Ce site est inaccessible » (pièce n°7) ;
- Le Titulaire déclare : « je travaille avec le groupe BPCE depuis 2015 sur des projets de

marketing digital. Concernant les noms de domaines cités par l'Afnic, j'ai l'accord des équipes BPCE pour le dépôt des noms de domaines pour une opération commerciale actuellement en cours et dont la clôture est prévue pour fin janvier 2024 » ; Cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant la marque « BPCE » du Requérant, pour constituer le nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr>, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <bpce-pretpersonnel.fr> au profit du Requérant, la société BPCE.

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 Guyancourt, le 18 novembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

