

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

ma-caisse-epargne-normandie.fr

Demande n° FR-2024-04158



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BPCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société G2 EDITION

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ma-caisse-epargne-normandie.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 juillet 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 juillet 2025

Bureau d'enregistrement : NETIM

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 décembre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- 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 2 janvier 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 janvier 2025.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.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]

« L'enregistrement du nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr > (ci-après, le « Nom de Domaine Litigieux »), viole les dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des 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 Infogreffe de BPCE

BPCE est titulaire de plusieurs marques incluant les termes « CAISSE D'EPARGNE » et notamment des marques suivantes (ci-après les « Marques ») :

- La marque française « LA CAISSE D'EPARGNE » n°3155888 enregistrée le 27 mars 2002 en classes 36 et 41 ;

- La marque française «  CAISSE D'EPARGNE » n°1658134 enregistrée le 26 avril 1991 en classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ;

- La marque de l'Union Européenne «  CAISSE D'EPARGNE » n°637504 enregistrée le 24 septembre 1997 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

Pièce n°2 : Marques « Caisse d'Epargne »

Ces Marques sont non seulement dûment exploitées, mais jouissent d'une renommée certaine depuis plus d'un siècle, la première Caisse d'Epargne ayant été créée en 1818.

Pièce n°3 : Extrait du site de la Caisse d'Epargne

De plus, la Caisse d'Epargne est une banque dont la notoriété est certaine, cette dernière ayant déjà remportée de nombreuses distinctions qui valorisent l'expertise des solutions bancaires qu'elle propose aux professionnels et aux particuliers.

Pièce n°4 : Article du site Groupe BPCE

BPCE est également titulaire du nom de domaine www.caisse-epargne.fr, réservé en 2009, qui dirige depuis plus de dix ans, vers un site internet actif permettant notamment aux clients de la Caisse d'Epargne d'accéder à leurs comptes bancaires en ligne pour une gestion à distance.

Pièce n°5 : Whois du nom de domaine <caisse-epargne.fr>

Or, BCPE a découvert que le nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr > a été réservé le 29 juillet

2022 par la société G2 EDITION auprès du bureau d'enregistrement NETIM et renvoie vers un site proposant, par le biais de liens hypertextes, des services bancaires et financiers (ci-après le « Nom de Domaine Litigieux »).

Pièce n°6 : Whois du Nom de Domaine Litigieux

Pièce n°7 : Capture d'écran du Nom de Domaine Litigieux

Le Nom de Domaine Litigieux reproduit entièrement les Marques en y ajoutant des tirets, le préfixe « ma » et le suffixe « normandie ». 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.

Par ailleurs, le suffixe « normandie », fait directement référence aux services financiers proposés par BPCE par le biais de sa Caisse d'Épargne Normandie et laissera croire aux consommateurs que le Nom de Domaine Litigieux, qui reprend à l'identique la dénomination sociale de la Caisse d'Épargne Normandie, a été enregistré dans le cadre de l'activité de cette caisse de région.

Pièce n°8 : Capture d'écran du site internet caisse-epargne.fr/normandie/

Pièce n°9 : Extrait Infogreffe de la société Caisse d'Épargne Normandie

En effet, l'AFNIC a déjà pu retenir concernant le nom de domaine « nordbanquepopulaire.fr » que « Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment la marque française « BANQUE POPULAIRE » numéro 3113485 enregistrée le 25 juillet 2001 et dûment renouvelée pour les classes 36 et 38, car il est composé de la marque « BANQUE POPULAIRE » reprise à l'identique, précédée du terme générique « nord » pouvant faire référence à la zone géographique du Nord de la France, territoire sur lequel le Requérant exerce son activité.

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

Pièce n°10 : Décision FR-2023-03200

Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à croire que le Nom de Domaine Litigieux appartient à 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 < ma-caisse-epargne-normandie.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. En outre, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle sur l'ensemble « Caisse Epargne ».

Par ailleurs, en vertu de l'article L.512-85 du code monétaire et financier « Le réseau des caisses d'épargne participe à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale. »

Ce code prévoit par ailleurs à son article L.512-102 qu'il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le réseau des caisses d'épargne d'utiliser les dénominations " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ". »

Dans ces conditions, le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à utiliser le Nom de Domaine Litigieux.

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

Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a choisi un nom de domaine reproduisant à

l'identique la marque renommée de la Requérante et son nom de domaine en y ajoutant le préfixe « ma » et le suffixe « normandie ».

Par ailleurs, le Nom de Domaine Litigieux redirige vers un site qui propose divers services bancaires et financiers par le biais de liens hypertextes. Les services proposés sont identiques ou à tout le moins fortement similaires à ceux de la Requérante.

Or, le dépôt d'un nom de domaine proche d'une marque ayant pour but de tromper les internautes afin de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur caractérise la mauvaise foi. A ce titre, l'AFNIC a notamment jugé qu'avait été effectué de mauvaise foi le dépôt des noms de domaine < lacaissepargne.fr > ; < mycasse-epargneblackcard.fr > ; < caisse-epargneblackcard.fr > et < caisse-epargneblackcard.fr > dont le but était but de tirer profit de la notoriété des marques Caisse d'Épargne en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Ces décisions reconnaissent toutes la notoriété des Marques « Caisse d'Epargne ».

Plus particulièrement, en ce qui concerne le nom de domaine « lacaissepargne.fr » qui renvoyait vers une page parking proposant des liens hypertextes (livret d'épargne, compte bancaire ligne...) faisant référence à l'activité de la requérante qui était également BPCE, le Collège avait reconnu que « le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. »

Pièce n°11 : Décisions AFNIC FR-2016-01187 ; FR00200 ; FR00199 et FR00198

L'ensemble de ces éléments démontre que le titulaire a donc enregistré le Nom de Domaine Litigieux 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'activités frauduleuses 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 < ma-caisse-epargne-normandie.fr > au bénéfice de BPCE. »

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 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 notices complètes de marques (annexe 2) et de l'extrait de base whois (annexe 5) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la

demande le nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requéant :
 - La marque verbale française « LA CAISSE D'EPARGNE » numéro 3155888 enregistrée le 27 mars 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 36 et 41 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « CAISSE D'EPARGNE » numéro 1658134 enregistrée le 26 avril 1991 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 ; 16 ; 28 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « CAISSE D'EPARGNE » numéro 000637504 enregistrée le 24 septembre 1997 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 38 ; 41 ; 42 ;
- Au nom de domaine <caisse-epargne.fr> enregistré le 16 janvier 2009 par le Requéant.

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 constate que le nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque française « CAISSE D'EPARGNE » numéro 1658134 enregistrée le 26 avril 1991 et régulièrement renouvelée car il est composé de la reprise intégrale des termes principaux « CAISSE EPARGNE » de ladite marque associée aux termes « ma » et « normandie », le tout pouvant faire référence aux services financiers proposés par le Requéant par le biais de sa Caisse d'Épargne Normandie (*annexe 8*).

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant est la société BPCE immatriculée le 22 janvier 2007 sous le numéro SIREN 493 455 042 ayant pour activité « autres intermédiations monétaires » (*annexe 1*), agissant en tant qu'institution centrale responsable des deux réseaux bancaires Banques Populaires et Caisses d'Épargne ;
- En 2023, la Caisse d'Épargne était le 2^{ème} réseau d'agences bancaires en France et comptait 16,9 millions de clients (*annexe 4*) ;
- En France, il existe 15 Caisses d'Épargnes réparties sur le territoire (*annexe 4*) et notamment la Caisse d'Épargne Normandie (*annexe 8*) ;
- Le Requéant est titulaire des marques « LA CAISSE D'EPARGNE » et « CAISSE D'EPARGNE » depuis 1991 couvrant des services tels que « Affaires bancaires, services bancaires, services financiers, assurances et finances » (*annexe 2*) ;
- Le Requéant est également titulaire du nom de domaine <caisse-epargne.fr> depuis 2009 (*annexe 5*) qu'il indique exploiter pour proposer un site web permettant

notamment aux clients de la Caisse d'Épargne d'accéder à leurs comptes bancaires en ligne pour une gestion à distance ;

- Le nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr> a été enregistré le 29 juillet 2022 par la société G2 EDITION (annexe 6) ;
- Le nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr> est la reprise intégrale des termes principaux « CAISSE EPARGNE » des marques antérieures du Requérant associée aux termes « ma » et « normandie », le tout pouvant faire référence aux services financiers proposés par le Requérant par le biais de sa Caisse d'Épargne Normandie ;
- Le 18 décembre 2024, le nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr> renvoyait vers un site web présentant un contenu citant notamment « comparaison-credit.com » ou « banquesecure.com », faisant référence à l'activité du Requérant et aux services couverts par ses marques (annexe 7).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et qu'il avait enregistré le nom de domaine <ma-caisse-epargne-normandie.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et 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 <ma-caisse-epargne-normandie.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 <ma-caisse-epargne-normandie.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 05 février 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

