



## DÉCISION DE L'AFNIC

**aigdirect.fr**

**Demande n° FR-2012-00297**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société American International Group, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Paul M.

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

Nom de domaine objet du litige : aigdirect.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 novembre 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 5 novembre 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 5 novembre 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 24 janvier 2013 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 Requêteur.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er 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 6 février 2013.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 22 février 2013.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mars 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requêteur

Selon le Requêteur, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <aigdirect.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et que 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 Requêteur a fourni les pièces suivantes :

- Détails de la société American International Group, Inc. immatriculée le 9 juin 1967 sous le numéro 0658607 sous les lois de l'Etat du Delaware, traduit en langue française ;
- Attestation du secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware attestant de la conformité et l'existence morale légale de la société American International Group, Inc., traduit en langue française ;
- Copie des statuts de la société American International Group, Inc rédigés en langue anglaise ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « AIG » visant la France, déposée le 26 décembre 1997 sous le numéro 000712497 par le Requêteur et dûment renouvelée ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « AIG direct » visant la France, déposée le 13 octobre 2004 sous le numéro 004072518 par le Requêteur ;
- Copies d'écrans du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <aigdirect.fr> datées du 16 août 2012 et du 2 novembre 2012 ;
- Courrier de mise en demeure daté du 20 août 2012, adressé par les représentants du Requêteur à l'attention du Titulaire, de cesser immédiatement l'usage du nom de domaine <aigdirect.fr> ;
- Copie d'écran du site internet [www.mon-assurance-deces.com](http://www.mon-assurance-deces.com) daté du 2 novembre 2012.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« Considérations préliminaires

Cette demande fait suite à la décision rendue par l'AFNIC le 3 janvier 2013 dans l'affaire FR-2012-00250, et portant rejet de la demande de transfert du nom de domaine AIGDIRECT.FR au bénéfice de la société de droit américain American International Group, Inc.

Dans sa décision, l'AFNIC a acté de l'intérêt à agir de la requérante, titulaire de nombreux droits de marque portant tant sur le sigle AIG que sur l'expression AIG DIRECT.

L'AFNIC a toutefois rejeté la légitimation active du Requéran pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, sur le fondement des dispositions de l'article L.45-3 du CPCE. Nous prenons acte du fait que les conditions restrictives imposées par cette disposition pour l'enregistrement de noms de domaine sous le .FR ont également vocation à s'appliquer dans le cadre d'une demande de transfert de nom de domaine pour cause de cyber squatting, même si cela est regrettable sur le principe (nous facilitons par là même l'abus de droits des tiers non domiciliés dans l'Union européenne).

Dans ces conditions, cette nouvelle plainte vise uniquement à obtenir la suppression du nom de domaine AIGDIRECT.FR. Ayant un objet différent, elle est parfaitement admissible, ainsi que vos services nous l'ont confirmé.

#### Exposé des motifs

Selon le requérant, le groupe AIG fondé en 1919 (American International Group ), acteur mondialement connu dans le secteur des assurances et des services financiers, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine « AIGDIRECT.FR » est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (article L 45-2 du code des postes et communications électroniques).

#### I- Rappel des faits et de la procédure

Le Requéran AIG, est titulaire d'un certain nombre de droits, parmi lesquels :

- Marque communautaire AIG n° 712497, déposée le 26 Décembre 1997 ;
- Marque communautaire AIG DIRECT n° 4072518, déposée le 13 Octobre 2004 ;
- Marque française AIG n° 11193497, déposée le 17 Septembre 17 Septembre 2012 ;
- Marque française AIG DATAPLUS n° 7232804, déposée le 15 Septembre 2008 ;

Le Titulaire Monsieur Paul M. a réservé le nom de domaine « AIGDIRECT.FR » le 5 novembre 2010. Le site attaché au nom de domaine précité distille des informations relatives à divers types d'assurances. De plus, le site exploité par le Requéran contient des liens sponsorisés renvoyant les visiteurs vers des sites de concurrents du Requéran. Le 20 Aout 2012, le Requéran a adressé au Titulaire une mise en demeure de cesser l'exploitation du nom de domaine litigieux. Par la suite, le Titulaire a ajouté sur son site un avertissement expliquant aux internautes qu'il n'avait pas de liens avec le groupe AIG. Devant le refus de M.M. de cesser l'exploitation du site hébergé sous le nom « AIGDIRECT.FR », le Requéran sollicite le transfert du nom de domaine litigieux.

#### II- En droit

Conformément à l'article L 45-6 du code des Postes et Communications Electroniques, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque ce nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L 45-2 du CPCE ». Cette même disposition énonce par ailleurs que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine par le titulaire peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu'il porte atteinte à des droits de Propriété intellectuelle sauf si le titulaire justifie

d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le Requéran est en mesure de démontrer que toutes les conditions légales sont réunies pour justifier le transfert du nom de domaine « AIGDIRECT.FR » à son profit.

Sur l'intérêt à agir

Le Requéran est notamment titulaire des droits suivants :

- Marque communautaire AIG n° 712497, déposée le 26 Décembre 1997 ;
- Marque communautaire AIG DIRECT n° 4072518, déposée le 13 Octobre 2004 ;
- Marque française AIG n° 11193497, déposée le 17 Septembre 17 Septembre 2012 ;
- Marque française AIG DATAPLUS n° 7232804, déposée le 15 Septembre 2008 ;

Force est de constater que le nom de domaine réservé par Monsieur M. est quasiment identique aux marques du Requéran. De plus, l'ensemble de ces enregistrements ont été effectués antérieurement à la réservation du nom de domaine par le Titulaire, étant rappelé que celle-ci a eu lieu le 5 Novembre 2010.

Le Requéran peut donc se prévaloir d'une antériorité manifeste.

AIG dispose donc d'un intérêt à agir évident pour demander à son profit le transfert du nom de domaine « AIGDIRECT.FR ».

L'atteinte aux droits invoquée par le Requéran.

Il est tout d'abord rappelé que les dépôts de marques visés ci-dessus ont été effectués pour la plupart antérieurement à la réservation du nom de domaine par le Titulaire.

Par ailleurs, l'examen du risque de confusion de nature à porter atteinte à un droit de marque repose sur une appréciation globale, faite à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (Com.26 Novembre 2003 Orangina Move PIBD 2004P.129). En conséquence, il convient d'examiner à la fois la similarité entre les signes et entre les produits et services visés (CA Paris 7 Juin 2006 PIBD 2006 P.619).

a-Similitude entre les services du Requéran et du Titulaire

Les marques contenant le terme « AIG » ont notamment été enregistrées pour des services d'assurance et financiers en classe 36. Le site internet rattaché au nom de domaine « AIGDIRECT.FR » est un site d'information sur différents types d'assurance. Par ailleurs, le site renvoie les internautes vers d'autres sites de concurrents du Requéran via des liens sponsorisés. Les services proposés par le Requéran et le Titulaire peuvent donc être utilisés dans le même but, ils remplissent la même fonction, ce qui leur confère une grande similarité. On peut même parler de services identiques.

b- Similitude entre les signes

Il est clair que le nom de domaine « AIGDIRECT.FR » présente une similitude visuelle avec les marques contenant le terme « AIG » et particulièrement la marque « AIG DIRECT » du Requéran. Seule l'adjonction du terme « DIRECT » différencie les marques du Requéran qui ne contiennent pas ce terme du nom de domaine. Pour ce qui est de la marque « AIG DIRECT » seule la suppression d'un espace distingue le nom de domaine litigieux de la marque du Requéran. Ces différences sont toutefois insignifiantes et ne permettent pas de distinguer le Titulaire du Requéran.

En sus, il existe une ressemblance phonétique incontestable entre la marque « AIG DIRECT » et le nom de domaine litigieux.

Le terme « AIG », élément distinctif de la marque du Requéran est repris à l'identique dans le nom de domaine du Titulaire, en conséquence le risque de confusion entre les marques du Requéran et le nom de domaine du Titulaire est caractérisé.

A titre subsidiaire, il convient d'indiquer que la précision selon laquelle le « Titulaire n'aurait aucun lien avec le Requérant » figurant sur le site du Titulaire n'est pas de nature à faire disparaître l'atteinte aux droits de marque au sens de l'article L713-3 du Code de propriété intellectuelle. D'autant plus, que cette précision est apparue postérieurement à la mise en demeure envoyée au Titulaire le 20 Août 2012.

Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire

Bien qu'il n'appartienne pas au Requérant de démontrer l'absence d'intérêt légitime du Titulaire ainsi que sa mauvaise foi conformément à l'article L 45- 2 du CPCE, AIG entend anticiper une éventuelle défense fondée l'existence d'un intérêt légitime et un comportement de bonne foi du Titulaire.

a-absence d'intérêt légitime

A la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a aucun droit de quelque nature que ce soit sur le nom « AIG ». Le réservataire n'a pas été autorisé par le Requérant à utiliser et exploiter sa marque.

Le Titulaire n'a donc aucune légitimité à utiliser le terme « AIG ».

b- Sur la mauvaise foi du Titulaire

La mauvaise foi de Monsieur M. est manifeste.

Comme évoqué plus haut, le Titulaire reprend à son compte le terme AIG pour exploiter un site internet dispensant des informations en matière d'assurance décès et renvoyant les internautes vers des concurrents directs du Requérant. L'atteinte aux marques du groupe AIG est réalisée en toute connaissance de cause puisque le Titulaire exerce également ses activités dans le domaine des assurances.

Par ailleurs, le groupe AIG est un acteur mondialement connu dans le secteur des assurances, il est présent dans 130 pays, listé sur le NYSE ainsi qu'aux bourses de Paris, Zurich et Tokyo. Le groupe compte par ailleurs 74 millions de clients pour l'essentiel américains.

La renommée des marques AIG et AIG DIRECT est donc évidente. Or cette renommée renforce la présomption selon laquelle le Titulaire agit en parfaite connaissance de cause.

De plus, l'article R 20-44-43 alinéa 2 du CPCE tel qu'issu du décret 2011-926 du 1<sup>er</sup> Août 2011 indique notamment que le fait d'avoir obtenu l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom (.....) en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur est constitutif d'un comportement de mauvaise foi.

Pour toutes ces raisons, la mauvaise foi de Monsieur M. est nécessairement caractérisée.

Au vu de ce qui précède, le Groupe AIG sollicite la suppression du nom de domaine « AIG DIRECT.FR ».

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 22 février 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la copie d'une fenêtre du logiciel client FTP utilisé pour son site internet.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint une copie écran des dates des dernières modifications sur le site aigdirect.fr. Vous remarquerez qu'elles datent du 10/01/2013 et que je n'ai pas eu le temps de mettre en ligne la première procédure. Mes logs et les logs de mon hébergement ne peuvent pas mentir... Si vous arrivez à faire un clic droit sur le pdf du requérant pour regarder les propriétés de son pdf, vous remarquerez que sa demande a été écrite le 11/01/2013... Le site aigdirect.fr ne parle plus du tout d'assurance... Je m'oppose vivement à la radiation de mon nom de domaine. Quand au reste des accusations, il ne s'agit que de simples calomnies que je ne relève même pas ...tellement la mauvaise foi du requérant est évidente. Cordialement et à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires pour statuer. ».

#### **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,

A la suite de l'adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du code des postes et des communications électroniques, il sera fait référence au sein de la décision SYRELI aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

##### **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 <aigdirect.fr> est identique à la marque communautaire « AIG direct » visant la France, déposée le 13 octobre 2004 sous le numéro 004072518 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requéant, la société American International Group, Inc est immatriculée sous les lois de l'Etat du Delaware et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Néanmoins, le Requéant ne demande pas la transmission du nom de domaine mais sa suppression. Dès lors, sur la base de son intérêt à agir, la demande est recevable.

## **ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <aigdirect.fr> est identique à la marque communautaire antérieure « AIG direct » visant la France, déposée le 13 octobre 2004 sous le numéro 004072518 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société American International Group, Inc.

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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société American International Group, Inc est titulaire des marques communautaires antérieures suivantes :
  - La marque communautaire « AIG » visant la France, déposée le 26 décembre 1997 sous le numéro 000712497 notamment exploitée pour des produits et services d'assurances [...] services de souscription d'assurances ;
  - La marque communautaire « AIG direct » visant la France, déposée le 13 octobre 2004 sous le numéro 004072518 notamment exploitée pour des services d'assurances et financiers ;
- La page d'écran, en date du 16 août 2012, fournie par le Requérant montre que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <aigdirect.fr> fait notamment référence aux produits et services protégés par les marques du Requérant. On peut citer à titre d'exemple : « aigdirect.fr revient pour rendre service aux assurés » ; « Assurance hospitalisation », « assurance décès », « assurance obsèques » etc.
- La page d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <aigdirect.fr>, datée du 2 novembre 2012, fournie par le Requérant montre que le Titulaire avait connaissance de l'existence du Requérant et des droits de propriétés intellectuelles de ce dernier : le Titulaire du nom de domaine indique explicitement sur la page d'accueil du site [www.aigdirect.fr](http://www.aigdirect.fr) « Attention, bien que parlant d'assurance, aigdirect.fr n'a aucun lien avec la société AIG ni avec les marques déposées par celle-ci » ;
- Dans sa réponse, le Titulaire indique avoir apporté des modifications en janvier 2013, mais il n'en apporte pas la preuve.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <aigdirect.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société American International Group, Inc 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. 20-44-43 du CPCE devenu R. 20-44-46 du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine <aigdirect.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la suppression du nom de domaine <aigdirect.fr>.

## 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 11 mars 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

