

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

lapalatine.fr

Demande n° FR-2024-03987



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BANQUE PALATINE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lapalatine.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 septembre 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 21 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : GANDI

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 juillet 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 Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 26 juillet 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 juillet 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 27 août 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lapalatine.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 sans visuel]**

« L'enregistrement du nom de domaine <lapalatine.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 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 palatine.fr

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 <lapalatine.fr>, le 24 septembre 2020, auprès du bureau d'enregistrement GANDI.

Pièce n°5 : Whois du nom de domaine lapalatine.fr

Le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l'identique « PALATINE » en y ajoutant un préfixe « LA ». L'ajout de ce préfixe ne permet pas d'exclure le risque de confusion. Au contraire, ces éléments passeront inaperçus pour les internautes, ce qui augmente d'autant plus le risque de confusion.

Par ailleurs, il est admis que les TLDs sont ignorés lors de l'analyse du Nom de Domaine Litigieux.

Dans un cas semblable, l'AFNIC a déjà pu retenir dans une décision n°FR-2016-01186 concernant le nom de domaine « labanquepopulaire.fr » que ce dernier était similaire au nom de domaine « banquepopulaire.fr ».

Pièce n°6 : Décision de l'AFNIC, « labanquepopulaire.fr », demande n°FR-2016-01186

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 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 < lapalatine.fr >, sans être aucunement affilié à la Banque Palatine et sans n'avoir jamais été autorisé par cette dernière à l'utiliser ou à procéder à son enregistrement.

Dans ces conditions, le titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à utiliser le Nom de Domaine Litigieux, d'autant 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 de manière quasi-identique les Marques notoires de la Requérante.

Le Nom de Domaine Litigieux redirige vers une page actuellement inactive.

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 spool.mail.gandi.net. et fb.mail.gandi.net.

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°8 : Informations sur l'activation des MX du nom de domaine lapalatine.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°5, précitée).

Par conséquent, il est indéniable que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a procédé à la réservation du nom de domaine <lapalatine.fr> dans le but de tromper les internautes. A ce titre, l'AFNIC a déjà constaté que dans une telle situation « 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°9 : 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 « banqueprivvepalatine.fr ».

Pièce n°10 – 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 <lapalatine.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.

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

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 juillet 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa demande, le Titulaire indique que :

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

Madame, Monsieur,

Suite à la notification d'ouverture de procédure à mon encontre ce jour reçu par mail :

Les éléments reçus sont diffamatoires quant à la volonté avérée :

- d'enregistrement anonyme, qui est automatique,
- de mauvaise fois sur l'utilisation du nom de domaine ou encore d'utilisation de type phishing ou trompeur ».

Il suffit de vérifier sur archive.org (les archives d'internet avec des photos de l'ensemble des sites) à aucun moment nous n'avons envisagé quoi que ce soit qui puisse nuire à la requérante.

Les éléments de la requérante concernant des décisions sur d'autres noms de domaine n'ont rien à voir avec le cas présent. Nous n'avons pas enregistré « labanquepalatine » avec

*une extension autre ou des caractères trompeurs ou des mots en plus.*

*D'autre part, la requérante aurait pu d'elle-même enregistrer le nom de domaine avant au moment des dépôts de marque.*

*Pour revenir sur le nom de domaine :*

*Le nom de domaine à été déposé dans le cadre de l'ouverture d'un espace d'art type galerie d'art.*

*Le nom de domaine n'avait pas de conditions à l'enregistrement, je suis donc libre de le développer à ma convenance.*

*Nous avons pris soin lors du dépôt du nom de domaine de vérifier auprès de l'INPI, conscient que le fait que le nom de domaine soit libre n'est pas un gage de disponibilité pour une marque ou une exploitation commerciale.*

*« la palatine » n'a pas de dépôt pour les classes de Nice suivantes :*

*14 ; 39 ; 42 Produits et services*

- Classe 14 : objets d'art en métaux précieux ;*
- Classe 39 : Organisation du transport d'objets d'art; Transport; emballage et entreposage de marchandises; y compris la mise en caisse de marchandises; expédition, livraison et stockage d'objets d'art, meubles, tapis, céramiques, vêtements, antiquités, vin, joaillerie, objets de collection et autres objets personnels de valeur ;*
- Classe 42 : Authentification d'objets des beaux-arts; Authentification d'oeuvres d'art; Authentification d'oeuvres d'art; Authentification dans le domaine des objets d'arts.*

*L'utilisation de notre nom de domaine dans le cadre des classes 14 ; 39 ; 42 ne peut pas être remis en cause. C'est avant tout le surnom « d'Elisabeth Charlotte de Bavière » la princesse dit Palatine.*

*En conséquence, Je laisse le soin à la commission de statuer sur ce qui est mis en avant par la requérante à savoir l'utilisation frauduleuse et intentionnelle de la marque Banque Palatine par l'intermédiaire d'un espace lapalatine.fr accès sur le marché de l'Art et l'Histoire.*

## 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 Requéran**

Au regard des informations extraites du site Infogreffe (Pièce 1), des notices complètes de marques (Pièce 2) et de l'extrait de base WHOIS fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lapalatine.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société BANQUE PALATINE immatriculée le 17 décembre 1954 sous le numéro 542 104 245 au R.C.S. de Paris ;
- Au nom de domaine <palatine.fr> enregistrée le 13 octobre 2004 par le Requéran ;
- Aux marques du Requéran 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.

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 <lapalatine.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « PALATINE » numéro 3338990 enregistrée le 3 février 2005 et dûment renouvelée car il est composé de la marque reprise à l'identique précédé de l'article « la ».

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, la société BANQUE PALATINE, est une société d'intermédiations monétaires composée de 113 établissements secondaires (*pièce 1*) ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne antérieures suivantes (*pièce 2*) :
  - 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.
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <palatine.fr> qu'il exploite pour présenter son activité sur le web (*pièces 3 et 4*) ;
- Le Requérant démontre être régulièrement victime de cybersquatting et de phishing en transmettant les décisions positives dans le cadre de procédures Syreli et UDRP qu'il a obtenu et notamment :
  - Decision WIPO D2014-0874 pour le nom de domaine « palatine-group.com » ;
  - Decision WIPO D2021-2634 pour le nom de domaine « palatine-banq.com » ;
  - Decision WIPO 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 » ;

- Le nom de domaine <lapalatine.fr>, enregistré le 24 septembre 2020, est la reprise intégrale des marques « PALATINE » du Requérant à laquelle est ajouté l'article « la » ;
- Le Requérant déclare que « Le Titulaire du Nom de Domaine Litigieux a enregistré le nom de domaine <lapalatine.fr >, sans être aucunement affilié à la Banque Palatine et sans n'avoir jamais été autorisé par cette dernière à l'utiliser ou à procéder à son enregistrement » ;
- Le Titulaire déclare que :
  - « À aucun moment nous n'avons envisagé quoi que ce soit qui puisse nuire à la requérante ;
  - Nous n'avons pas enregistré « labanquepalatine » avec une extension autre ou des caractères trompeurs ou des mots en plus.
- Le titulaire déclare par ailleurs et sans apporter d'éléments au soutien de ses déclarations que « Le nom de domaine à été déposé dans le cadre de l'ouverture d'un espace d'art type galerie d'art » ;
- Le Requérant démontre que des services de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <lapalatine.fr> (pièce 8) ;
- Le 19 juin 2024, le nom de domaine <lapalatine.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (pièce 6).

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <lapalatine.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle 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 <lapalatine.fr> au profit du Requérant, 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 Guyancourt, le 03 septembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

