

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

meta-fund-natixis.fr

Demande n° FR-2024-04000



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société NATIXIS

Le Titulaire du nom de domaine : Madame ou Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : meta-fund-natixis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 juillet 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 juillet 2025

Bureau d'enregistrement : SCALEWAY

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 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 :

- 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 août 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 03 septembre 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <meta-fund-

natixis.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]

« A l'encontre du nom de domaine <meta-fund-natixis.fr>

Informations sur le requérant :

Dans le cadre de cette procédure, le requérant est NATIXIS, société anonyme domiciliée au 7, promenade Germaine Sablon, 75013, Paris, France.

Informations sur le mandataire du requérant :

Dans le cadre de cette procédure SYRELL, le mandataire habilité à agir au nom du requérant est :

MIIP – MADE IN IP

12 Allée Duguay Trouin

44000 NANTES

France

+33 2 40 20 50 30

nantes@miip.fr

Informations sur le titulaire du nom de domaine :

D'après les informations disponibles sur la fiche Whois du nom de domaine <meta-fund-natixis.fr>, le titulaire de ce nom de domaine est :

Accès restreint Annexe [1] Fiche Whois du nom de domaine litigieux.

Nom de domaine et bureau d'enregistrement :

Le litige porte sur le nom de domaine suivant : <meta-fund-natixis.fr>, réservé le 18/07/2024

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est SCALEWAY.

Action demandée : Transmission

Fondement de la demande : Article L45-2 2° CPCE

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...]

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi »

Raisons de la violation :

I) Intérêts à agir du requérant

A) Droits antérieurs du requérant

Le requérant est un établissement bancaire et financier présent en France et dans le monde entier.

La dénomination sociale du requérant est NATIXIS. La société NATIXIS est immatriculée au R.C.S de Paris depuis le 30/07/1954 (SIREN : 542 044 524). Annexe [2] Dénomination sociale du requérant

Le requérant est titulaire de nombreux droits antérieurs français, communautaires et internationaux enregistrés depuis 2006, composés du terme « NATIXIS », notamment :

- La marque française NATIXIS n°3416315 déposé le 14/03/2006

- La marque de l'UE NATIXIS n°005129176 déposée le 12/06/2006

- La marque internationale NATIXIS n°1361560 déposée le 26/12/2016

Il convient de noter que l'ensemble de ces marques NATIXIS ont été déposées antérieurement à la réservation du nom de domaine <meta-fund-natixis.fr>. Annexe [3] Marques antérieures du requérant

Le requérant est également titulaire de noms de domaine intégrant la dénomination NATIXIS, et notamment :

- <natixis.com> déposé le 03/02/2005

- <natixis.fr> déposé le 20/10/2006 Annexe [4] Noms de domaine du requérant

Le requérant utilise largement ses marques NATIXIS pour identifier ses activités dans les domaines bancaire et financier. Les marques NATIXIS du requérant jouissent d'une grande réputation en France, en UE et à l'international.

B) Le nom de domaine contesté est très similaire aux droits antérieurs du requérant

Le requérant a relevé la réservation du nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> (voir Annexe [1])

Le nom de domaine contesté est composé de la marque NATIXIS dans son intégralité. De la même manière, le nom de domaine contesté intègre dans son intégralité, et à l'identique la dénomination sociale du requérant.

Il convient de souligner que la dénomination NATIXIS n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité.

Le nom de domaine intègre également les termes META et FUND (ce terme descriptif signifie « fond »), qui font directement référence au fond d'actions THEMATICS META FUND, géré par NATIXIS

(voir

– https://www2.im.natixis.com/documents/Fund%20Factsheet/FFS_Thematics%20Meta%20Fund_H-RA%28EUR%29_LU1951202693_fr_20240630.pdf)

Annexe [5] Présentation du fond THEMATICS META FUND.

Le nom de domaine contesté intégrant la marque du requérant ainsi que sa dénomination sociale, il est évident que les internautes vont croire que le nom de domaine contesté appartient au requérant, d'autant plus qu'il incorpore également les termes META FUND.

Dans un cas similaire concernant le nom de domaine <natixisaew.fr> qui associait la marque NATIXIS et la marque AEW (détenue par une société affiliée), l'arbitre en charge du litige a considéré que « le nom de domaine <natixisaew.fr> est similaire aux marques antérieures du Requêteur et notamment à la marque verbale française « NATIXIS » numéro 3416315 enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée car il est composé de la reprise intégrale de la marque « NATIXIS », suivie des lettres « aew » pouvant faire référence à la société AEW de gestion d'actifs immobiliers affiliée à la société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS et donc au Requêteur dans son ensemble »

La solution est transposable en l'espèce puisque le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> est similaire aux marques antérieures du Requêteur et notamment à la marque verbale française « NATIXIS » numéro 3416315 enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée car il est composé de la reprise intégrale de la marque « NATIXIS », précédée des termes « meta » et « fund » pouvant faire référence au fond d'action géré par NATIXIS et donc au Requêteur dans son ensemble Annexe [6] Décision SYRELI N° FR-2022-02760

Au regard de ce qui précède, il existe un risque de confusion entre le nom de domaine contesté et les droits antérieurs du requérant.

De plus, lorsque la dénomination « meta-fund-natixis » est recherchée sur le moteur de recherche Google, les premiers résultats affichés sont relatifs au Requêteur ou au fond géré par le Requêteur. Annexe [7] Résultats de recherche Google sur « meta-fund-natixis »

Le requérant dispose donc d'un intérêt à agir.

II) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

A) Le réservataire n'est titulaire d'aucun droit de marque incluant la dénomination META-FUND-NATIXIS ou similaire.

D'après la base harmonisée (<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>), le défendeur n'est titulaire d'aucune marque incluant la dénomination META-FUND-NATIXIS.

Par ailleurs, il n'est titulaire d'aucune marque incluant le terme « NATIXIS », puisque, conformément aux résultats d'une recherche sur la base de données harmonisée, l'ensemble des 155 marques en vigueur contenant le terme NATIXIS est détenu par le requérant. Annexe [8] Absence de droit de marque du réservataire

Il convient également de souligner qu'il n'y a pas de relation juridique ni d'affaire entre le requérant et le défendeur. De plus, le défendeur n'a pas été autorisé par le requérant à utiliser les marques NATIXIS ou le signe META-FUND.

B) Le nom de domaine litigieux hébergeait un site contrefaisant

Le nom de domaine pointait vers un site frauduleux, contrefaisant les services de NATIXIS. Le requérant a ainsi immédiatement mis en oeuvre des mesures de désactivation, afin de faire cesser l'atteinte à ses droits. Le site est aujourd'hui désactivé. Annexe [9] Captures d'écran du site frauduleux + désactivation

Ce type de site web attaché au nom de domaine reflète l'absence de tout droit ou intérêt légitime du Défendeur, si ce n'est de profiter indûment de la réputation de la marque du Requêteur en faisant croire aux internautes que ce site appartient au Requêteur, afin de collecter frauduleusement des informations confidentielles, notamment de paiement.

Dans une affaire similaire, dans laquelle le nom de domaine <guessparis.fr> pointait vers une page contrefaisante des produits et services proposés par la société requérante GUESS ? IP HOLDER L.P., le Collège a conclu que « le Requêteur 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 <guessparis.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. » Annexe [10] Décision SYRELI N° FR-2022-03033

Cette solution est transposable au cas d'espèce.

Au vu de ce qui précède, le titulaire a réservé le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> pour profiter indûment de la réputation des marques NATIXIS du requérant ce qui induit nécessairement une absence d'intérêt légitime.

Ces éléments démontrent donc que le défendeur n'a aucun droit légitime ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux <meta-fund-natixis.fr>. Par ailleurs, le titulaire n'est pas connu sous ce nom ou sous un nom similaire.

III) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

A) Le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi

1. Les marques NATIXIS sont notoires en France et dans le monde

NATIXIS est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements.

Avec plus de 15 000 collaborateurs dans 38 pays, NATIXIS est le groupe d'investissements et de services financiers du Groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire français disposant d'une forte renommée sur ce territoire.

NATIXIS et ses sociétés affiliées reçoivent par ailleurs régulièrement des prix et récompenses, attestant de sa notoriété dans le milieu financier (voir -

<https://www.interepargne.natixis.com/epargnant/nos-actualites/actus/natixis-interepargne-recompensee-par-les-corbeilles-mieux-vivre-votre-argent/> // <https://groupebpce.com/toute-l-actualite/actualites/2023/pluie-de-recompenses-pour-natixis-investment-managers>)

NATIXIS a reçu en 2014 le Label of Excellence Natixis Assurances par Dossiers de l'Épargne pour les contrats Assur-BP Habitat, Multipro et Protection Juridique et la police d'assurance vie Solévia. NATIXIS a également été désigné en tant que meilleur responsable européen des obligations couvertes en 2013. Enfin, en 2013, Option Finances a réalisé un sondage pour noter les banques et déterminer les plus performantes, NATIXIS est arrivé en 3e position du classement parmi 12 banques citées.

Par ailleurs, une rapide recherche sur internet sur « NATIXIS » donne plus de 6 300 000 résultats. Les premiers résultats de recherche sont des sites officiels du requérant, ou lui font référence. Annexe [11] Recherche Google sur NATIXIS

Il convient aussi de relever que le requérant est suivi par plus de 280 000 personnes sur le réseau social LinkedIn. Annexe [12] Profil LinkedIn du requérant

Enfin, le centre d'arbitrage de l'OMPI a, à plusieurs reprises, reconnu sa notoriété. Annexe [13] Décisions reconnaissant la notoriété de NATIXIS.

Il résulte de ce qui précède que NATIXIS jouit d'une grande réputation non seulement en France mais également en Europe, voire dans le monde entier.

2. Le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> a été réservé pour tirer indument avantage de la réputation des marques NATIXIS

A la lueur des éléments présentés ci-dessus, il semble plus qu'improbable probable que le réservataire ne soit pas au courant des activités du requérant et de l'existence des droits antérieurs du requérant. La réservation du nom de domaine ne peut pas être une coïncidence dans la mesure où :

- Il reprend à l'identique les marques NATIXIS, ainsi que la dénomination sociale NATIXIS et les termes META FUND, exploités par le Requêteur.

- La dénomination NATIXIS n'a aucune signification et jouit donc de ce fait d'une forte distinctivité.

Objectivement, la seule raison d'avoir enregistré ce nom de domaine est de créer une confusion dans l'esprit du public.

3. Les informations relatives à l'identité du titulaire sont masquées

Les informations relatives à l'identité du titulaire sont masquées sur la fiche Whois du nom de domaine (voir Annexe [1]). Cela est un indice de sa mauvaise foi. En effet, cela empêche une application efficace des droits légitimes du requérant.

En effet, dans le cadre de procédures UDRP, l'OMPI a pu considérer que « Le Défendeur a utilisé un service d'anonymisation lors de la création des noms de domaine litigieux. Bien que les services d'anonymisation puissent être légitimes dans certaines circonstances, il est difficile pour le Panel de voir dans le cas présent pourquoi le Défendeur devrait protéger son identité, sauf à rendre difficile pour le Requêteur la protection de ses droits de marque. La Commission estime que le choix des noms de domaine litigieux (qui intègrent pleinement la marque du Requêteur), le contenu ainsi que la conception des sites Web correspondants du Défendeur indiquent plutôt que le Défendeur a délibérément opté pour un service d'anonymisation afin d'empêcher une application efficace des droits légitimes de la marque par le Requêteur » (voir par exemple GVC Holdings plc / ElectraWorks Limited c. X, Litige N °D2016-2563 – Traduction depuis l'anglais – Annexe [14])

B) Le nom de domaine litigieux est exploité de mauvaise foi

Le nom de domaine contesté a été enregistré dans le but de profiter indument de la réputation du requérant. Comme indiqué précédemment, le nom de domaine pointait auparavant vers un site frauduleux reproduisant la marque et le logo du Requérant (voir Annexe [9])

Cette intention frauduleuse est par ailleurs soulignée par l'activation des serveurs de messagerie. Cela signifie qu'il existe une probabilité que le nom de domaine soit utilisé dans le cadre de tentatives d'hameçonnage via l'envoi d'emails frauduleux depuis une adresse @meta-fund-natixis.fr

Ce risque est accru compte tenu du domaine d'activité du requérant (à savoir les services bancaires et financiers). La collecte frauduleuse de données personnelles et bancaires via hameçonnage pourrait être préjudiciable au Requérant et à ses clients, eu égard à son domaine d'activité. Annexe [15] Des serveurs de messagerie étaient activés

Dans une affaire similaire impliquant le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> qui renvoyait vers une page d'erreur, le Collège a pris en compte 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 » Annexe [16] Décision SYRELI N° FR-2021-02440

En conclusion, conformément à l'article R. 20-44-46 du CPCE, l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire sont établies.

Pour l'ensemble des raisons indiquées ci-dessus, le requérant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux <meta-fund-natixis.fr> :

- Porte atteinte à ses droits antérieurs sur la dénomination NATIXIS
- A été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le requérant, en vertu de l'article L45-6 CPCE demande à l'AFNIC de prononcer la transmission à son profit du nom de domaine <meta-fund-natixis.fr>. »

Le Requérant a demandé à titre principal, la transmission du nom de domaine et à 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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes.

Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des informations extraites des sites INFOGREFFE et SOCIETE.COM (Pièces 2 et 3), des notices complètes de marques (Pièce 3) et des extraits de base WHOIS fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société NATIXIS immatriculée le 1er janvier 1954 sous le numéro 542 044 524 au R.C.S. Paris et ayant pour nom commercial « NATIXIS » ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « NATIXIS » numéro 3416315 enregistrée le 14 mars 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « NATIXIS » numéro 005129176 enregistrée le 12 juin 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Les noms de domaine du Requérant :
 - <natixis.com> enregistré le 03 février 2005 ;
 - <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006.

L'autre nom de domaine invoqué par le Requérant ne peut être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque sa date d'expiration est antérieure au dépôt de la présente demande SYRELI.

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

iii. 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 <meta-fund-natixis.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « NATIXIS » numéro 3416315 enregistrée le 14 mars 2006, car il est composé de la reprise intégrale de la marque « NATIXIS » précédée des termes « meta fund » pouvant faire référence au fond d'actions THEMATICS META FUND, géré par NATIXIS (Pièce 5).

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 NATIXIS, a pour objet en France et à l'étranger : « l'exercice

de toutes opérations de banque et opérations connexes au sens de la loi bancaire ; la fourniture de tous services d'investissement ou de services connexes au sens de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 ; l'accomplissement des missions spécifiques confiées par l'état dans le domaine économique et financier dans le cadre de conventions particulières ; l'exercice de toutes opérations de courtage ; la prise de participation dans les sociétés, groupements ou associations de toute nature et notamment se rapportant directement ou indirectement aux activités énoncées ci-dessus ainsi que la réalisation de toutes opérations civiles ou commerciales » (Pièce 2) ;

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures dont la marque verbale française « NATIXIS » numéro 341 6315 enregistrée le 14 mars 2006 ;
- Le Requérant est également titulaire de divers noms de domaine antérieurs notamment du nom de domaine <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006 ;
- Diverses décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI reconnaissent la notoriété de la marque « NATIXIS » (Pièce 13) ;
- Le Requérant déclare « qu'il n'y a pas de relation juridique ni d'affaire entre le Requérant et le défendeur. De plus, le défendeur n'a pas été autorisé par le requérant à utiliser les marques NATIXIS ou le signe META-FUND » ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base TMview sur le terme « meta-fund-natixis » ne permettent pas de relever de marque identique enregistrée (Pièce 8) ;
- Le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure « NATIXIS » précédée des termes « meta fund » pouvant faire référence au fond d'actions THEMATIC META FUND, géré par NATIXIS (Pièce 5) ;
- Les premiers résultats obtenus suite aux recherches effectuées sur le moteur de recherche Google sur les termes « meta-fund-natixis » démontrent qu'ils sont en lien avec le Requérant (Pièce 7) ;
- Des services de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> (Pièce 15) ;
- Les captures d'écran fournies par le Requérant montrent que :
 - Le 22 juillet 2024, le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> renvoyait vers une page :
 - Reproduisant la marque « NATIXIS » du Requérant avec pour entête « Votre plan épargne maximisé avec un taux de 7,6% » ;
 - Proposant un accès client ;
 - Présentant différentes formules d'épargne (Annexe 9).
 - Le 24 juillet 2024, le nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> renvoyait vers une page indiquant « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire :

- faisait un usage commercial du nom de domaine <meta-fund-natixis.fr> avec intention de tromper le consommateur,
- ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et,
- avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

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 <meta-fund-natixis.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 <meta-fund-natixis.fr> au profit du Requérant, la société NATIXIS.

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 23 septembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

