

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

bpce-lt.fr

Demande n° FR-2024-04053



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BPCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société HARMONYDALE LIMITED

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 août 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 août 2025

Bureau d'enregistrement : BB ONLINE UK LTD

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 :

- 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 04 octobre 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), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 octobre 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bpce-lt.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 <bpce-lt.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 «  BPCE » 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 «  BPCE » 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-lt.fr> a été réservé le 03 août 2024 par la société Harmonydale Limited auprès du bureau d'enregistrement BB ONLINE UK LTD. Le Nom de Domaine Litigieux n'est pas utilisé et redirige vers un site administré par le 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 « lt », abréviation usuelle de la Lituanie. 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, concernant le nom de domaine « fr-leclerc.fr » où une marque était reprise à l'identique et qu'elle était suivie d'une abréviation d'un pays, le Collège a pu retenir que :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requéranant et notamment à la marque française en vigueur « LECLERC » numéro 1307790 car il est composé de la reprise à l'identique de la marque précédée d'un tiret et des lettres « FR », abréviation usuelle de « FRANCE ».

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

Pièce n°6 : Décision FR-2024-03982

Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à croire que le Nom de Domaine Litigieux appartient à la Requéranante ou à tout le moins un site internet directement associé au site officiel et institutionnel de la Requéranante.

Il est donc porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requéranante, 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-lt.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. / [anonymisation], Danstic / D2020-0967 ; BPCE v. [anonymisation] / D2020-2361 ; BPCE v. [anonymisation], / D2022-4185, BPCE v. [anonymisation] / 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 mail1.bb-online.co.uk., mail2.bb-online.co.uk. et mail4.bb-online.co.uk.

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 de Domaine Litigieux 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-lt.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-lt.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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requêteur sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française. En l'espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requêteur

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

- À la dénomination sociale du Requêteur, la société BPCE immatriculée le 22 janvier 2007 sous le numéro 493 455 042 au R.C.S de Paris ;
- Aux nombreuses marques du Requêteur 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 Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <bpce-lt.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure du Requêteur « BPCE » numéro 3653852 enregistrée le 29 mai 2009 et dûment renouvelée car il reprend la marque dans son intégralité suivie d'un tiret et des lettres « lt » pouvant faire référence, selon le Requêteur, à l'abréviation usuelle de la Lituanie.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 493 455 042 au R.C.S de Paris (pièce n°1) ; le Requéant est le deuxième acteur bancaire en France (pièce n°3) ;
- Le Requéant est titulaire de droits sur le terme « BPCE » à titre de marques et de nom de domaine (pièce n°2 et 4) ;
- Diverses décisions OMPI reconnaissent la notoriété des marques du Requéant et notamment de la marque « BPCE » (pièce n°8) ;
- Le nom de domaine <bpce-lt.fr> est similaire à la marque verbale française du Requéant « BPCE » numéro 3653852 enregistrée le 29 mai 2009 et dûment renouvelée car il reprend la marque dans son intégralité suivie d'un tiret et des lettres « lt » pouvant faire référence, selon le Requéant, à l'abréviation usuelle de la Lituanie ;
- Le Requéant déclare « *Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a enregistré le nom de domaine <bpce-lt.fr>, sans être aucunement affilié [au Requéant] et sans n'avoir jamais été autorisé par [ce dernier] à l'utiliser ou à procéder à son enregistrement* » ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <bpce-lt.fr> (pièce n°9) ;
- Le nom de domaine <bpce-lt.fr> est utilisé pour renvoyer vers un site web permettant la récupération de noms de domaine suite à leur suppression (pièce n°7).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant et avait enregistré le nom de domaine <bpce-lt.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <bpce-lt.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 <bpce-lt.fr> au profit du Requéant, 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 31 octobre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

