



## DÉCISION DE L'AFNIC

**aigdirect.fr**

**Demande n° FR-2012-00250**

### **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 14 novembre 2012 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 Requérant.
- 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 27 novembre 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 18 décembre 2012.

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 3 janvier 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, 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 Requérant 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 Requérant 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 Requérant ;
- Copies d'écrans du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <aigdirect.fr> ;
- Copie du courrier de mise en demeure, à l'attention du Titulaire, de cesser immédiatement l'usage du site internet www.aigdirect.fr ;
- Copie d'écran du site internet www.mon-assurance-deces.com.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

«Le Requérant American International Group, Inc. (ci-après AIG, cf Annexe 1 extraits du registre du commerce de l'Etat américain du Delaware relatifs au Requérant), est titulaire d'un

certain nombre de droits sur les dénominations AIG et AIG DIRECT, en liaison avec les services d'assurance (cf Annexe 2, droits de marque du Requérant), parmi lesquels:

- Marque communautaire AIG n° 712497, déposée le 26 Décembre 1997 ;
- Marque communautaire AIG DIRECT n° 4072518, déposée le 13 Octobre 2004 ;

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 Requérant contient des liens sponsorisés renvoyant les visiteurs vers des sites de concurrents du Requérant (cf Annexe 3, extraits du site Internet hébergé à l'adresse aigdirect.fr). Le 20 Aout 2012, le Requérant a adressé au Titulaire une mise en demeure de cesser l'exploitation du nom de domaine litigieux (cf Annexe 4, courrier de mise en demeure du 20 août 2012). 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 (cf Annexe 5, extrait du site Internet incriminé avec disclaimer). Devant le refus de M.M. de cesser l'exploitation du site hébergé sous le nom « AIGDIRECT.FR », le Requérant en sollicite le transfert à son bénéfice. 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 Requérant 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

Comme indiqué dans les développements initiaux, le Requérant est titulaire de divers droits de marque portant soit sur le vocable AIG sur l'expression AIG DIRECT. Ces enregistrements sont en vigueur, antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux le 5 novembre 2010, produisent leurs effets en France et visent notamment les services d'assurance. Le nom de domaine réservé par Monsieur M. est identique, ou à tout le moins très similaires, aux marques du Requérant. AIG dispose d'un intérêt à agir évident pour demander à son profit le transfert du nom de domaine « AIGDIRECT.FR », dans la mesure où il détient des droits antérieurs exploités dans le même domaine d'activités.

Sur l'atteinte aux droits de propriété industrielle du Requérant

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

Comme le commande la jurisprudence tant français que communautaire, l'examen du risque de confusion, de nature à porter atteinte à un droit de marque, repose sur une appréciation globale effectuée à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (Com.26 Novembre 2003 Orangina Move PIBD 2004P.129). Pour ce, 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-Identité des services

Les marques contenant le terme « AIG » ont notamment été enregistrées pour des services d'assurance et des services financiers en classe 36. Le site internet rattaché au nom de

domaine « AIGDIRECT.FR » est un site d'information sur différents types d'assurances. Il est intéressant de relever, à cet égard, la mention du disclaimer rajouté par le Requéran, reconnaissant expressément que son site Internet « parle d'assurance ». Par ailleurs, le site renvoie les internautes vers des sites de concurrents du Requéran via des liens sponsorisés. Partant, les services couverts par les marques du Requéran et les services offerts sur le site litigieux (via des liens sponsorisés) sont identiques.

#### b- Identité ou similitude des signes

Il est indéniable 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. De fait, seule la suppression d'un espace distingue le nom de domaine litigieux de la marque du Requéran. Il s'agit d'une modification totalement insignifiante, dans la mesure où les espaces n'existent pas pour les noms de domaine. Les expressions sont dès lors reproduites sans espace, ou avec des tirets, au choix.

En sus d'une grande similitude visuelle, il existe une identité phonétique incontestable entre la marque « AIG DIRECT » et le nom de domaine litigieux.

#### c- Risque de confusion

Le nom de domaine AIGDIRECT.FR imite la marque ombrelle AIG du Requéran, et reproduit sa marque AIG DIRECT, et ce dans le cadre d'une offre de services identique (à savoir informations sur des assurances, notamment des assurances obsèques, et liens vers des sites de concurrents du Requéran).

Partant, l'existence d'un risque de confusion entre les marques du Requéran et le nom de domaine du Titulaire est caractérisé, au sens des dispositions du Règlement sur la marque communautaire et notamment de ses articles 8 et 9.

A titre subsidiaire, il convient d'indiquer que la précision selon laquelle le « Titulaire n'aurait aucun lien avec le Requéran » figurant sur le site du Titulaire n'est pas de nature à faire disparaître une telle atteinte. Bien au contraire, cette précision, qui a été ajoutée par suite du courrier de mise en demeure adressé par Monsieur M., constitue un aveu implicite d'atteinte aux marques du Requéran.

#### Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire

Bien qu'il n'appartienne pas au Requéran 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 argumentation en défense en ce sens.

#### a-absence d'intérêt légitime

A la connaissance du Requéran, 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 Requéran à reproduire, imiter et exploiter sa marque. Le Titulaire n'a donc aucune légitimité à utiliser le terme « AIG » ou l'expression « AIG DIRECT ».

#### b- Sur la mauvaise foi du Titulaire

La mauvaise foi de Monsieur M. est manifeste.

Comme évoqué plus haut, le Titulaire a repris 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 effectuée en toute connaissance de cause, non seulement compte tenu de la notoriété mondiale d'AIG, mais encore du fait que le Titulaire exerce apparemment ses activités dans le domaine des assurances.

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 74 millions de clients. La notoriété des marques AIG et AIG DIRECT est donc évidente, et constitue à elle seule une présomption selon laquelle le Titulaire a agi en parfaite connaissance de cause.

A cet égard, l'article R 20-44-43 alinéa 2 du CPCE tel qu'issu du décret 2011-926 du 1<sup>er</sup> Août 2011 précise 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.

Au-delà de cette présomption, nous attirons votre attention sur le fait que Monsieur M. est apparemment employé d'une société de courtage basée à Metz, connue sous le sigle CGPN (cf Annexe 6, page d'accueil du site Internet de la société CGPN). De fait, ledit sigle figure sur le courriel de Monsieur M., tel que figurant sur la fiche whois transmise par l'AFNIC. De même que la mascotte figurant sur le site de la société CGPN est la même que celle reproduite sur le site incriminé (voir les Annexes 1 et 5)

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

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

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 18 décembre 2012.

Le Titulaire n'a pas déposé de pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Bonjour, j'ai un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine et j'agis de bonne foi conformément aux dispositions de l'article L.45 et s. du Code des postes et des communications électroniques. J'ai un seul regret, l'Afnic a baissé dans mon estime et ceci pour 2 raisons: 1) je ne comprends même pas comment vous arrivez à me transmettre une demande qui est, de toute façon, irrecevable. Cette dernière a eu le seul mérite de m'apporter du contenu qui sera visible sur aigdirect.fr... ainsi que votre réponse d'ailleurs. 2) J'ai de gros doute sur l'identité exacte du requérant mais surtout de son soit disant représentant... et en complétant cette réponse...je me dis que j'aurais pu mettre Monsieur Nicolas S. en tant que représentant... Vous vérifiez ces données au moins ou peut-on raconter n'importe quoi ?».

#### **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,

Le Collège a évalué :

##### **i. L'intérêt à agir du Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, 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 Requéran.

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

Cependant, le Collège a noté que le Requéran, la société American International Group, Inc. est immatriculée sur le territoire des Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéran 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. »

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société American International Group, Inc. ait un intérêt à agir, la société ne peut bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

#### **V. Décision**

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <aigdirect.fr> au profit du Requéran est inapplicable et rejette donc sa demande.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 3 janvier 2013.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

