

DÉCISION DE L'AFNIC
caisse-epargneblack.fr
Demande n° FR00199

I. Informations générales

Nom de domaine objet du litige : caisse-epargneblack.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 septembre 2010

Le Requéran : BPCE

Le Titulaire du nom de domaine : MELBOURNE IT DBS

Bureau d'enregistrement : MELBOURNE IT CBS AB

II. La procédure

Une demande déposée par le Requéran auprès de l'AFNIC a été reçue le 8 octobre 2010 par le biais du service en ligne de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007.

Conformément au règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la recevabilité de cette demande, a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 25 octobre 2010.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 12 novembre 2010.

Le 22 novembre 2010, le Collège PREDEC de l'AFNIC (ci-après le Collège) s'est réuni pour rendre sa décision.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement du nom de domaine <caisse-epargneblack.fr> par le Titulaire, constitue un cas de violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du décret du 6 février 2007 (ci-après le Décret) :

Article R. 20-44-45: Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

Dans sa demande, le Requéran indique :

« La société BPCE, [...] entend engager la présente procédure de résolution d'un cas de violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du Décret n°2007-162 du 6 Février 2007 concernant l'enregistrement du nom de domaine caisse-epargneblack.fr.[...]

Ainsi BPCE est notamment titulaire des marques suivantes :

Marque française n°1 658 134  **CAISSE D'ÉPARGNE**, déposée le 26 avril 1991 dans les classes 9, 16, 16, 35, 36, 38 et 41, renouvelée le 23 avril 2001[...]

BPCE exploite également les noms de domaine suivants qui ont été réservés pour son compte par sa filiale GCE TECHNOLOGIES, chargée de gérer tous les aspects techniques liés à son activité : caisse-epargne.fr, caisse-epargne.com, caisse-epargne.net[...]

Or, la société BPCE a été alertée par ses prestataires techniques de la réservation par la société MELBOURNE IT CBS de plusieurs noms de domaine reproduisant à l'identique le nom de ses marques en les associant aux termes « MY », « BLACK » et « CARD » le 22 septembre 2010 : mycaisse-epargneblackcard.fr - caisse-epargneblackcard.fr - caisse-epargneblack.fr.

Le nom caisse-epargneblackcard.fr, objet de la présente procédure, est susceptible d'être confondu avec les marques CAISSE D'ÉPARGNE de la société BPCE et avec le site officiel www.caisse-epargne.fr.

Aussi, la réservation du nom de domaine caisse-epargneblackcard.fr constitue un cas de violation manifeste de l'article R.20-44-45 du Décret n°2007-162 du 6 février 2007, dès lors que la société MELBOURNE IT CBS ne justifie pas des deux conditions cumulatives lui permettant d'échapper à une telle qualification.

Avoir un intérêt ou un droit légitime à faire valoir sur le nom de domaine www.caisse-epargneblack.fr et avoir agi de bonne foi

En premier lieu, il est piquant de constater que la réservation du nom de domaine caisse-epargneblackcard.fr a été faite simultanément avec celle de cinq (5) autres noms de domaine violant les droits de la société BPCE sur les marques CAISSE D'ÉPARGNE et BANQUE POPULAIRE :

- mycaisse-epargneblackcard.fr
- caisse-epargneblackcard.fr
- banquepopulaireblackcard.fr
- banquepopulaireblack.fr
- mybanquepopulaireblackcard.fr

En effet, BPCE est également titulaire de la marque française n°01 3 113 485 BANQUE POPULAIRE, déposée le 25 juillet 2001 dans les classes 36 et 38 (le transfert de propriété au profit de BPCE ayant été dûment inscrit au Registre National des Marques (RNM) le 28 décembre 2009, sous le n°513 929).

En outre, BPCE exploite le nom de domaine banquepopulaire.fr pour éditer et produire un site Web présentant l'activité des Banques Populaires et les services et produits bancaires, monétaires et financiers qu'elle propose sous la marque BANQUE POPULAIRE. [...]

Ces circonstances (réservation massive de noms de domaine reproduisant les marques notoires de la société BPCE et exploitées auprès de plus de 36 millions de clients par ses réseaux de CAISSES D'ÉPARGNE ET DE BANQUES POPULAIRE) démontrent à elles seules l'absence d'intérêt et de droit légitime de la société MELBOURNE IT CBS et sa mauvaise foi dans la réservation de ces noms de domaine et en particulier du nom de domaine caisse-epargneblackcard.fr

En effet, la société MELBOURNE IT CBS, implantée à Paris et qui se présente sur son site Web, comme « les gardiens des marques prestigieuses du monde » (sic), ne pouvait ignorer que la réservation de ce nom de domaine enfreignait les droits de BPCE sur la marque notoire CAISSE D'ÉPARGNE ; dénomination, qui plus est, interdite d'usage par le Code monétaire et financier à toute autre personne que les sociétés du Réseau Caisse d'Épargne.

La mauvaise foi de la société MELBOURNE IT CBS résulte également du fait que :

Seule l'extension « .fr » des noms de domaine litigieux a été réservée ; ce qui démontre qu'elle s'attaque directement et exclusivement au marché français sur lequel sont présents les réseaux de Caisses d'Épargne et de Banques Populaires de la société BPCE (Annexe 25)

La séparation des termes « caisse » et « épargne » par un « - » au sein du nom de domaine caisse-epargneblackcard.fr s'explique par la volonté délibérée du réservataire du nom de domaine caisse-epargneblackcard.fr de se placer dans le sillage du site officiel « www.caisse-epargne.fr ».

L'absence d'intérêt légitime de la société MELBOURNE IT CBS se déduit également de l'absence d'accord de la société BPCE pour réserver le nom de domaine caisse-epargneblack.fr et associer ainsi le nom de sa marque CAISSE D'EPARGNE à la dénomination « BLACK CARD ».

Là encore, cela ne doit rien au hasard : BPCE exploite les sites www.caisse-epargne.fr et www.banquepopulaire.fr, les noms de domaine litigieux sont tous réservés sur des structures identiques au « - » prêt « caisse-epargne(black) » (et non « caisseepargne(black) ») et « banquepopulaire(black) » et non « banquepopulaire(black) »

Une telle association ne peut avoir pour seul objectif que de tirer profit de la notoriété de la marque CAISSE D'EPARGNE ou bien encore de créer une confusion dans l'esprit du public quant à d'éventuels liens économiques ou accords (pourtant inexistant) entre la société BPCE, sa marque CAISSE D'EPARGNE et la marque BLACK CARD qui désigne un type de carte bancaire particulier.»

ii. Le Titulaire

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

«Je fais suite à mon appel de ce matin et vous confirme que nous avons bien pris connaissance des procédures PREDEC à notre encontre concernant des noms de domaine en .fr enregistrés sous le nom de Melbourne IT.

Nous savons que ceci n'est pas permis et sommes en train de (re-)communiquer cette information à l'ensemble de nos collaborateurs afin que ceci ne se reproduise plus.

Nous souhaitons également nous excuser pour n'avoir pas répondu dans les temps (notre service juridique en Australie n'ayant pas pris la pleine mesure du problème) et vous assurons que nous prenons l'incident et les procédures très au sérieux.

Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaires.

Il est évident que nous ne nous opposerons pas à un transfert des noms incriminés et sommes naturellement disposés à transférer tout nom contrevenant à des droits de tiers partis.»

IV. Décision

Le Collège prend acte du souhait du Titulaire de transmettre le nom de domaine < caisse-epargneblack.fr > au Requérent.

V. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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.



Mathieu WELT - Directeur Général de l'AFNIC