

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

NATIXIS contre GERALD JEAN deliege

Litige No. D2024-3005

1. Les parties

Le Requérant est NATIXIS, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.

Le Défendeur est GERALD JEAN deliege, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <inter-natxisepargne.online> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 24 juillet 2024. En date du 24 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 juillet 2024, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Informations indisponibles). Le 25 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 juillet 2024.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 12 août 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 septembre 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 septembre 2024, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requéran, la société NATIXIS, est une société multinationale française, notoirement connue, de services financiers spécialisée dans la gestion d'actifs et de patrimoine, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Le Requéran fait partie du Groupe BPCE. Le Groupe BPCE est l'un des plus grands groupes bancaires en France.

Le Requéran est titulaire de nombreux droits antérieurs français, de l'Union Européenne et internationaux enregistrés depuis 2006, composés du terme "NATIXIS", notamment:

- Marque française NATIXIS N°3416315, déposée le 14 mars 2006 et enregistrée le 18 août 2006 dans les classes 9,16,35,36 et 38 de la classification de Nice;
- Marque de l'Union Européenne NATIXIS N°005129176, déposée le 12 juin 2006 et enregistrée le 21 juin 2017 dans les mêmes classes que ci-dessus; et
- Marque internationale NATIXIS N°1071008, déposée le 21 avril 2010, toujours dans les mêmes classes.

Le Requéran est également titulaire de noms de domaine intégrant le terme "natixis", et notamment:

- <natixis.com> enregistré le 3 février 2005,
- <natixis.fr> enregistré le 20 octobre 2006,
- <natixis.xyz> enregistré le 26 mars 2016.

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

Par ailleurs le nom de domaine litigieux <inter-natixisepargne.online> a été réservé le 17 juillet 2024. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking de l'unité d'enregistrement OVH.

5. Argumentation des parties

A. Le Requéran

Le Requéran soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.

Notamment, le Requéran soutient que:

- Le nom de domaine litigieux doit être considéré comme similaire au point de prêter à confusion avec les droits antérieurs qu'il détient (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).

Il s'appuie notamment sur la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)") section 1.9 selon laquelle un nom de domaine comportant une mauvaise orthographe, évidente ou intentionnelle, d'une marque est considéré par les commissions comme similaire au point de prêter à confusion avec la marque considérée. En l'espèce il estime que l'absence du premier "i" de la marque NATIXIS ainsi que la présence du mot "inter" ou du terme "epargne" (l'une des activités du Requéran) n'empêchent pas la similitude au

point de prêter à confusion entre ses marques et le nom de domaine litigieux. Le Requéran rappelle aussi que le gTLD (en l'espèce “.online”) n'est pas pris en considération pour l'appréciation de la similitude.

- Le Défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs)

Le Requéran s'appuie sur une recherche effectuée sur la base de données Global Brand Database et sur Google qui montre que le Défendeur n'a aucun droit de marque incluant “inter-natxisepargne”. Il expose aussi qu'il n'a aucune relation juridique ou d'affaires avec le Défendeur et qu'il ne lui a accordé aucune licence ou aucun autre droit sur la marque NATIXIS. De plus il argue que le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé et pointe sur une page de défaut de l'unité d'enregistrement et donc que le Défendeur n'a pas procédé à une offre de biens ou de services de bonne foi.

- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Le Requéran fait valoir que la marque NATIXIS est notoirement connue à l'international et dans l'Union européenne où elle jouit d'une grande réputation. La preuve en est qu'une recherche Google sur Natixis donne 5,800,000 résultats et que NATIXIS est suivi par plus de 285,000 personnes sur le réseau social LinkedIn. Le choix du nom de domaine litigieux ne peut être le fruit du hasard et son choix ne peut avoir été motivé que par le désir de tirer parti de la réputation des marques NATIXIS. Enfin ce nom de domaine litigieux débouchant sur une page blanche, sa détention passive est, selon une jurisprudence constante, analysée comme une utilisation de mauvaise foi.

B. Le Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux <inter-natxisepargne.online> comprend la marque NATIXIS avec cependant une faute d'orthographe qui est l'absence du premier “i” de la marque du Requéran. Cette faute, ne saurait faire échapper à une similitude prêtant à confusion avec la marque du Requéran. Il en est de même de l'ajout des mots “épargne” et “inter”. (voir les sections 1.7, 1.8 et 1.9 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Comme l'observe le Requéran, le gTLD n'a pas à être pris en compte pour l'appréciation de la similitude prêtant à confusion (voir section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#)).

La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requéran indique clairement qu'il n'a aucun lien avec le Défendeur et qu'il ne l'a jamais autorisé à utiliser la marque NATIXIS sous quelque forme que ce soit. Ceci est une preuve prima facie de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur la marque NATIXIS. En ce cas la jurisprudence UDRP précise qu'il appartient au Défendeur de justifier qu'il détient des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Le Défendeur n'ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, et compte tenu des circonstances du cas, le Requéran est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

De plus, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite (voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1).

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La notoriété de la marque NATIXIS est telle que l'enregistrement du nom de domaine litigieux comportant ladite marque, même avec une faute d'orthographe, a été fait de mauvaise foi. De plus, l'ajout des termes "épargne" et "inter", relatifs à l'activité du Requérant, renforce la présomption d'un enregistrement de mauvaise foi.

Rappelons ici que toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine doit s'assurer qu'elle n'enfreint pas les droits appartenant à autrui en particulier les droits de marques.

Par ailleurs le nom de domaine litigieux dirige vers une page de défaut de l'unité d'enregistrement. Or la détention passive d'un nom de domaine consistant à enregistrer un nom de domaine sans l'utiliser n'empêche pas selon la jurisprudence UDRP de conclure à un usage de mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive.

En l'espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque NATIXIS du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux, ainsi que le défaut de réponse du Défendeur et considère que dans les circonstances de l'espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3.

La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <inter-natxisepargne.online> soit transféré au Requérant.

/Jean-Claude Combaldieu/

Jean-Claude Combaldieu

Commission administrative unique

Paris le 25 septembre 2024