



## DÉCISION DE L'AFNIC

**cic-fr.fr**

**Demande n° FR-2015-01066**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A

Le Titulaire du nom de domaine : La société ASSOCIATION

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cic-fr.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 juillet 2014 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 juillet 2016

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 décembre 2015 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 05 janvier 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 09 février 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cic-fr.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 :

- Captures d'écran de pages d'un site internet dont l'adresse URL n'est pas identifiée, présentant notamment le CIC ;
- Notice complète des marques enregistrées par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
  - La marque française « C.I.C. », numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
  - La marque communautaire « CIC », numéro 5891411 enregistrée le 10 mai 2007 pour les classes 9, 16, 35 et 36 ;
  - La marque française « ASSURANCES CIC », numéro 98743410 enregistrée le 27 juillet 1998 et dûment renouvelée pour les classes 36 et 38 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
  - <cic.fr> enregistré le 28 mai 1999 ;
  - <cic.eu> enregistré le 6 mars 2006 et expirant le 31 mars 2014 ;
  - <cic.mobi> le 26 septembre 2006 et expirant le 26 septembre 2014 ;
  - <cic-paiement.com> le 28 juin 2009 et expirant le 28 juin 2014 ;
  - <cic-banques.mobi> le 29 septembre 2006 et expirant le 29 septembre 2014 ;
- Courrier du 23 juillet 2015 mettant en demeure le Titulaire du nom de domaine de transférer au Requérant le nom de domaine <cic-fr.fr> ;
- Retour du courrier du 23 juillet 2015 avec la mention « CODE POSTAL ERRONE – défaut d'accès ou d'adressage » ;
- Capture d'écran du 02 juillet 2015 des résultats obtenus après une recherche sur le nom de domaine <cic-fr.fr> sur le site internet <https://www.whatmydns.net> dont la lecture est impossible ;
- Capture d'écran de la page internet erreur 404 « NOT FOUND » vers laquelle renvoie le nom de domaine <cic-fr.fr> ;
- Décision rendue le 02 septembre 2009 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DFR2009-0021 Crédit Industriel et Commercial SA contre Stéphane R. concernant le nom de domaine <cic-entreprises.fr> ;
- Décision rendue le 18 mars 2004 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DNU2004-0001 NORDISKA FÖRENINGEN FÖR F. D., AND EASTERN US BUDDHA'S STUDY ASSOCIATION CONTRE TED S.WEBFORCE concernant le nom de domaine <falundafa-se.nu> et fournie en anglais ;
- Décision de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 28 octobre 2011 n° D2011-1421 Crédit industriel et commercial S.A. contre Festi Addict/Sébastien V. concernant les noms de domaine <cicassurance.net>, <cicassurance.com>, <banquecic.net> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :

- n°FR-2012-00019 concernant le nom de domaine <credi-agricole.fr> rendue le 13 février 2012 ;
- n°FR-2014-00643 concernant le nom de domaine <coccinelle.fr> rendue le 13 mai 2014 ;
- n°FR-2015-00917 concernant le nom de domaine <groupama-finance.fr> rendue le 12 mai 2015.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« Créée en 1859, le requérant ci-après le CIC est le deuxième groupe bancaire français, connu pour être la plus ancienne banque de dépôt de France. Le CIC détient 2074 agences en France et compte près de 20 446 collaborateurs. En 2012, plus de 4,5 millions de clients faisaient confiance au CIC (Ann. A). A cet égard, le CIC exploite, depuis 2000, un portail officiel à partir de l'adresse <https://www.cic.fr> (Ann. B) qui permet aux clients du CIC d'être informés des produits et services offerts par ce dernier et de gérer leurs comptes bancaires en ligne. Le CIC est, à ce titre, titulaire de nombreuses marques telles que : marque française CIC n°1358524 (Ann. C1) marque communautaire CIC n°5891411 (Ann. C2) marque internationale UNION EUROPEENNE DE CIC n°98743410 (Ann. C3) Le CIC est en outre titulaire de plusieurs noms de domaine : CIC.FR [Ann. D1] CIC.EU [Ann. D2] CIC.MOBI [Ann. D3] CIC-PAIEMENT.COM [Ann. D4] CIC-BANQUES.MOBI [Ann. D5]. La dénomination CIC est protégée par de nombreux droits détenus par le CIC et fait l'objet d'une exploitation intensive par le requérant depuis de nombreuses années. La renommée de la marque CIC a notamment été reconnue par des Experts désignés par l'OMPI dans le cadre de procédures arbitrales, telles que Litige UDRP DFR2009-0021 Crédit Industriel et Commercial v. Stéphane R. : «l'Expert constate que la dénomination "CIC" jouit d'une certaine renommée s'agissant plus particulièrement des services bancaires (Ann. E). Le requérant a constaté que le nom de domaine cic-fr.fr a été réservé, sans son consentement, par une entité dénommée ASSOCIATION – Lisa P. le 16 juillet 2014, et active à ce jour une page d'erreur ainsi que des serveurs de courriers électroniques (Ann. F1-F2). Suite à la mise en demeure envoyée à ASSOCIATION/Lisa P., en vue de l'enjoindre de procéder au transfert gracieux de propriété du nom de domaine cic-fr.fr, le requérant n'a reçu aucune réponse de sa part. La mise en demeure lui a en effet été retournée pour cause d'adresse erronée et le courrier électronique est resté sans réponse (Ann. G1-G2). Le requérant, estimant que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits, a dès lors décidé d'intervenir par le biais d'une Syreli. Il bénéficie donc d'un intérêt à agir en l'espèce.

II) Motifs de la demande Aux termes de l'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est 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. a) Le nom de domaine cic-fr.fr porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du requérant Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services analogues à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée (articles L713-2 et L713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Le requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques françaises et communautaires portant sur CIC, protégés et exploités notamment en relation avec des produits bancaires et financiers. Le nom de domaine contesté constitue l'imitation de la marque antérieure CIC, intégralement reproduite au sein du nom de domaine litigieux, et qui constitue l'élément distinctif et dominant dudit nom de domaine. L'ajout de l'abréviation FR (en référence à la France et à son extension géographique) précédée d'un tiret au sein du nom n'écarte pas la confusion avec la marque CIC dans l'esprit des internautes, mais au contraire ne fait que renforcer le lien avec le requérant, basé à Paris et qui exerce ses activités bancaires, financières et assurantielles, principalement sur le territoire français. Le risque de confusion est dès lors d'autant plus important que le requérant est notoirement connu en France. En présence de ce nom, les internautes pourraient légitimement être amenés à penser que ce dernier est lié au requérant souhaitant activer un nouveau site Internet présentant ses produits et services.

Ce nom de domaine porte dès lors atteinte aux droits du requérant. Une décision de l'OMPI, rendue

dans un cas d'espèce similaire, concernant le nom de domaine *falundafa-se.nu* a reconnu que l'adjonction d'un terme générique, constituant l'abréviation d'une extension géographique, à une marque, partie distinctive et dominante du nom de domaine, n'écartait pas le risque de confusion avec la marque mais au contraire renforçait le lien avec celle-ci, compte tenu du fait que les internautes pouvaient être amenés à penser que le nom de domaine était lié au site du requérant dédié au pays concerné, dans notre cas d'espèce, la France. Voir Ann. H UDRP No. DNU2004-0001: *Nordiska Föreningen för Falun Dafa and Eastern US Buddha's Study Association v. Ted S./Webforce, Inc. regarding <falundafa-se.nu>* Translated into: "Le nom de domaine litigieux est constitué de la marque FALUN DAFA à laquelle est adjoint l'élément "SE". Le nom de domaine n'est par conséquent pas identique à la marque. La question est de savoir s'il est similaire. Le terme FALUN DAFA doit être considéré comme l'élément distinctif et dominant du nom. Le fait que ce terme apparaisse au premier plan au sein du nom de domaine donne l'impression que le nom de domaine est lié au titulaire de la marque FALUN DAJA. L'Expert a des doutes sur le fait de caractériser le terme "SE" comme un terme générique. Il ne s'agit pas d'un terme commun (...) l'adjonction de cette abréviation donne l'impression que le nom de domaine est lié au site internet dédié à la branche suédoise du requérant. Ce terme n'a pas acquis le caractère distinctif suffisant et son ajout n'est pas suffisant pour écarter la similitude avec cette marque. L'Expert considère que le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le requérant a des droits. Le nom de domaine contesté constitue ainsi la contrefaçon par imitation des marques enregistrées du requérant au sens de l'article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux *cic-fr.fr*, qui porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du requérant.

b) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine *cic-fr.fr* ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom *cic-fr.fr* et n'exerce aucune activité commerciale sous ce nom. Il n'a pas été autorisé par le requérant à être propriétaire et à exploiter ce nom de domaine. Il ne dispose d'aucun droit de marque sur la dénomination CIC ni de droits d'exploitation de cette dénomination. Le nom de domaine n'est enfin pas exploité sous la forme d'un site web et ne l'a jamais été, ce qui confirme l'absence de droit et d'intérêt légitime du défendeur sur ce nom. Il ne bénéficie donc d'aucune légitimité à détenir un nom imitant la marque CIC. Il n'existe enfin aucune relation d'affaire entre eux.

Le requérant souhaite en outre souligner que les coordonnées postales du défendeur indiquées dans la base de données Whois sont erronées (Voir Ann. G1), ce qui renforce le fait que le titulaire du nom n'en fait pas un usage commercial loyal. Ces circonstances démontrent ainsi l'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire sur ce nom. c) Le nom de domaine *cic-fr.fr* a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le défendeur n'a pas enregistré ce nom avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime. Le requérant souhaite une nouvelle fois rappeler la solide réputation de sa marque et sa notoriété, en France depuis plusieurs décennies. Le CIC basé à Paris est le deuxième groupe bancaire français, pays dont le titulaire du nom prétend être ressortissant et prétendument domicilié à Paris. Il est dès lors difficilement concevable d'imaginer que le défendeur ait pu ignorer l'existence du CIC ainsi que de ses marques. Voir D2011-1421, *CIC SA contre FESTI ADDICT/Sebastien V.* : La Commission administrative retient que le sigle CIC du Requêteur jouit d'une notoriété certaine en France qui découle indiscutablement de l'exploitation longue et continue en France par ce dernier (...) Ann.I. Le Requêteur précise en outre que l'indication volontaire de coordonnées fictives au sein du Whois constitue également une preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui souhaitait vraisemblablement éviter toute condamnation. L'OMPI a en effet reconnu qu'une telle utilisation était constitutive de mauvaise foi (N° FR-2012-00019 concernant *credi-agricole.fr* ann. J. Le défendeur n'utilise enfin pas le domaine *cic-fr.fr* dans le cadre d'une offre réelle, sérieuse et de bonne foi de biens ou de services puisqu'il ne pointe vers aucun site actif. Il n'est donc pas exploité sous la forme d'un site web et ne l'a jamais été. Un tel usage n'établit aucunement que le défendeur est de bonne foi ou qu'il dispose d'un intérêt légitime sur ce nom. Voir FR-2015-00917 et FR-2014-00643 Ann.K et L. Le défendeur exploite la renommée de la marque CIC pour détourner la clientèle du requérant et capturer le trafic des internautes qui souhaiteraient accéder au portail officiel du requérant. Le défendeur tire ainsi profit de cette confusion et crée un préjudice au requérant en faisant renvoyer le nom vers un site inactif. Ce nom de domaine active enfin des serveurs de courriers électroniques, permettant l'envoi et la réception de courriers électroniques sous la version ....@*cic-fr.fr* ce qui pourrait désorganiser gravement les

*activités du requérant, détourner sa clientèle ou commettre des actes frauduleux (détournement d'argent, vol de données personnelles, bancaires), à son profit. De tels comportements caractérisent ainsi la mauvaise foi du Défendeur, en ce que celui-ci a enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du requérant, titulaire d'un droit reconnu sur ce nom, en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. La réservation et l'usage que le défendeur pourrait en faire constituent une tromperie pour le public sur l'origine des produits ou services qui pourraient être proposés ; l'association du terme «FR à la marque CIC renvoyant immédiatement les internautes aux produits et services bancaires et financiers offerts par le CIC en France. Le titulaire du nom l'a ainsi enregistré et l'utilise de mauvaise foi dans le but de porter atteinte à l'exploitation normale et paisible de son activité commerciale sur Internet par le requérant. Le Requêteur estime dès lors que le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, reproduisant une dénomination connue des internautes dans l'extension nationale principale française, dans le seul but de détourner le trafic de ces derniers qui pourraient légitimement penser accéder à l'un des sites du CIC dédié à ses services en ligne. L'ensemble de ces circonstances caractérise ainsi l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom cic-fr.fr par le défendeur. Au vu de ce qui précède, il est donc demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine cic-fr.fr au profit du requérant.».*

Le Requêteur 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 présent Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

### **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 fournis dans d'autres langues. [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requêteur n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

### **ii. L'intérêt à agir du Requêteur**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cic-fr.fr> était similaire aux marques suivantes enregistrées par le Requêteur :

- La marque française « C.I.C. », numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
- La marque communautaire « CIC », numéro 5891411, en vigueur en France, enregistrée le 10 mai 2007 pour les classes 9, 16, 35 et 36 ;
- La marque française « ASSURANCES CIC », numéro 98743410 enregistrée le 27 juillet 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 36 et 38.

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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <cic-fr.fr> était similaire à la marque communautaire antérieure « CIC », enregistrée le 10 mai 2007 sous le numéro 5891411 par le Requéran car il est composé de la marque « CIC » dans son intégralité et du terme accolé « fr » abréviation communément utilisée pour désigner le territoire français -territoire sur lequel le Requéran exerce son activité.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 a constaté que :

- Le Requéran, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A est notamment titulaire de la marque communautaire « CIC » enregistrée le 10 mai 2007 sous le numéro 5891411 ;
- Le Requéran déclare que le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <cic-fr.fr> ;
  - Ne lui est pas affilié.
- Le Requéran produit la décision rendue le 2 septembre 2009 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2009-0021 Crédit Industriel et Commercial SA contre Stéphane R. dans laquelle l'Expert constate que « la dénomination « CIC » jouit d'une certaine renommée s'agissant, plus particulièrement, des services bancaires » ;
- Le nom de domaine <cic-fr.fr> est composé de la marque « CIC » du Requéran reprise à l'identique et du terme « fr » faisant référence au territoire national français sur lequel le Requéran exerce son activité ;
- Le Titulaire résidant en France ne peut donc ignorer l'existence des droits du Requéran.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cic-fr.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <cic-fr.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 <cic-fr.fr> au profit du Requéran, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A.

## 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 Saint-Quentin en Yvelines, le 09 février 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

