



DÉCISION DE L'AFNIC

cic-particuliers.fr

Demande n° FR-2013-00509

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 : M. Jean A.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 juillet 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 3 juillet 2014

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 novembre 2013 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 19 novembre 2013.

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 16 décembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cic-particuliers.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 du site internet <http://www.cic.fr> présentant notamment le CIC ;
- Notice complète des marques suivantes enregistrées par le Requérant :
 - 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 ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant : <cic.fr> le 28 mai 1999, <cic.eu> le 6 mars 2006, <cic.mobi> le 26 septembre 2006, <cic-paiement.com> le 27 juin 2010, <cic-banques.mobi> le 29 septembre 2006 ;
- 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. ;
- Trois captures d'écran de pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <cic-particuliers.fr> ;
- Courriel de mise en demeure du 17 septembre 2013, adressé au Titulaire du nom de domaine, de transférer au Requérant le nom de domaine <cic-particuliers.fr> ;
- Capture d'écran de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <cic-particuliers.fr> ;
- Décision rendue le 17 septembre 2012 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2012-1192 Bardon y R. 67, S.L. contre Marko M., Auto Katti, S.L. fournie en anglais ;
- Première page de la décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00158 concernant le nom de domaine <creditmutuele.fr> ;
- Décision rendue le 22 février 2007 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DFR2006-0017 Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Matt W. ;
- Capture d'écran des résultats obtenus après une recherche sur l'adresse du Titulaire avec le moteur de recherche Google Maps ;

- 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 le nom de domaine <banquecic.net> ;
- Décision rendue le 13 septembre 2004 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2004-0487 Deutsche Telekom AG contre Britt C. fournie en anglais ;
- Décision rendue le 26 février 2007 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DFR2006-0016 AXA contre Mathias B.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I) Raison de la violation: faits et intérêt à agir du requérant:

Créée en 1859, le requérant (ci-après « 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 (Annexe A).

A cet égard, le CIC exploite, depuis 2000, un portail officiel à partir de l'adresse <https://www.cic.fr> (Annexe 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 (Annexe C1)

marque communautaire CIC n°5891411 (Annexe C2)

marque internationale UNION EUROPEENNE DE CIC n°98743410 (Annexe C3)

Le CIC est en outre titulaire de plusieurs noms de domaine :

CIC.FR [Annexe D1]

CIC.EU [Annexe D2]

CIC.MOBI [Annexe D3]

CIC-PAIEMENT.COM [Annexe D4]

CIC-BANQUES.MOBI [Annexe D5]

La dénomination CIC est dès lors protégée par de nombreux droits détenus par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 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 » (Annexe E).

Le requérant a constaté que le nom de domaine cic-particuliers.fr a été réservé, sans son consentement, par JEAN A. le 3 juillet 2013, et active à ce jour une page de parking qualifiée (Annexe F). Suite à la mise en demeure envoyée à JEAN A., en vue de l'enjoindre de procéder au transfert gracieux de propriété du nom de domaine cic-particuliers.fr (ainsi que du nom de domaine espace-cic.fr, enregistré le même jour par JEAN A.), le requérant n'a reçu aucune réponse de sa part (Annexes G1 et 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-particuliers.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. L'ajout d'un terme générique, tel que « particuliers », à une marque renommée, n'est pas de nature à altérer le risque de confusion dans l'esprit du public, qui pourrait légitimement penser accéder à un site exploité par le requérant ou consenti par lui, destiné plus particulièrement aux particuliers (par opposition aux professionnels). Le risque de confusion est d'autant plus important que le requérant est notoirement connu en France et en Europe. Une décision de l'OMPI UDRP N°D2012-1192 Bardón y R. 67, S.L. v. Marko M., Auto Katti, S.L. a notamment reconnu que l'ajout d'un terme générique ou descriptif à une marque n'écartait pas le risque de confusion entre cette dernière et le nom de domaine litigieux. L'OMPI a en outre précisé qu'une marque constituait la partie substantielle d'un nom de domaine (Annexe H). Le nom de domaine cic-particuliers.fr active par ailleurs une page de parking qualifiée présentant des liens commerciaux redirigeant vers des sites offrant des services liés au domaine bancaire et financier, secteur principal d'activité du requérant (Annexe F). Le nom de domaine promeut dès lors des activités concurrentes à celles du requérant. L'Afnic a d'ores et déjà reconnu qu'une telle activation portait atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du requérant, notamment au sein de la décision n° FR-2012-00158 (creditmutuele.fr) (Annexe I).

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-particuliers.fr, qui porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du requérant.

b) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine cic-particuliers.fr ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom cic-particuliers.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. Il n'existe dès lors aucune relation d'affaire entre eux. Le défendeur utilise en outre la marque CIC pour attirer les internautes vers une page de parking qualifiée, comprenant des liens commerciaux activant des sites concurrents du requérant, et notamment les sites de la Banque Populaire, du Crédit Lyonnais, de ING Direct, de Hello Bank ou encore de Fortuneo qui sont tous trois spécialisés dans des services de prêt et de crédit, l'une des activités principales du requérant (Annexes J et K). Le menu situé sur la gauche de la page de parking présente en outre des liens dont les intitulés font référence à des services financiers, tels que «Credits particuliers», «Taux Banque», «Compte banque», «Comptes en ligne» ou encore «Assurance vie banque» (Annexes J et K). Cette activation détourne manifestement les clients du requérant, vraisemblablement en vue de générer du profit, et ne peut dès lors être lié à l'exercice d'un droit ou d'un intérêt légitime du défendeur. Cette pratique a déjà été considérée comme illégitime par l'OMPI, notamment dans un Litige n° DFR 2006-0017, Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Matt W. (Annexe L), dans lequel l'Expert a reconnu que l'enregistrement de noms de domaine, en vue d'exploiter une page de parking, était animé par la volonté du défendeur d'«obtenir une éventuelle rémunération, fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par des annonceurs publicitaires, à partir des liens hypertextes placés sur ces pages de parking. Il existe donc une volonté purement mercantile de détourner une partie de la clientèle du "Crédit Mutuel" en utilisant des pratiques contraires à la loyauté commerciale la plus élémentaire». Le requérant souhaite en outre souligner que les coordonnées du défendeur indiquées dans la base de données Whois, y compris son adresse électronique, sont fictives (Annexe M), ce qui souligne 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-particuliers.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, à tout le moins, en France depuis plusieurs décennies.

Le Crédit Industriel et Commercial est le deuxième groupe bancaire français, pays dont le titulaire du nom prétend être ressortissant. Il ne pouvait dès lors ignorer l'existence du Crédit Industriel et

Commercial ainsi que ses marques CIC. Voir Litige D2011-1421, Crédit Industriel et Commercial SA contre FESTI ADDICT/Sebastien V. : «La Commission administrative retient que le sigle CIC du Requérant jouit d'une notoriété certaine en France qui découle indiscutablement de l'exploitation longue et continue en France par ce dernier de la dénomination CIC depuis plusieurs décennies et au moins depuis 1954, de la large couverture territoriale par l'implantation de milliers d'agences et de bureaux CIC dans toute la France dont au moins 20 dans le département où le Défendeur est domicilié et enfin par le nombre considérable de ses clients en France dépassant les 4 millions» (Annexe N).

Le Requérant précise en outre que l'utilisation de coordonnées fictives au sein de la base de données 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 (UDRP N°D2004-0487, Deutsche Telekom AG v. B. C.; voir annexe O). Le Requérant 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.

Le requérant souligne également que le nom de domaine n'est utilisé qu'en tant qu'outil de redirection vers une page de parking qualifiée, ce qui ne peut être considéré comme une offre réelle de produits ou services. En outre, cette pratique permet de générer des bénéfices pour le défendeur, qui perçoit une rémunération proportionnelle au nombre de clics réalisés sur les liens figurant sur la page de parking. Le défendeur a ainsi procédé à l'enregistrement de ce nom à des fins purement lucratives. A cet égard, l'OMPI s'est prononcé à propos d'une telle pratique en considérant que « le fait pour le Défendeur de rediriger le nom de domaine vers une page parking démontre sa volonté purement spéculative, entendant ainsi tirer profit de la notoriété des droits antérieurs du Requérant par le trafic généré. Par ailleurs, le fait que sur cette page parking, figurent des liens vers des sociétés offrant des produits et/ou services concurrents à ceux proposés par le Requérant, est la démonstration que l'utilisation faite du nom de domaine l'est de mauvaise foi et dans le seul but de tirer un bénéfice des droits antérieurs revendiqués » (Litige n° DFR 2006-0016 AXA contre Mathias B. ; voir annexe P).

L'ensemble de ces circonstances caractérise ainsi l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom cic-particuliers.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-particuliers.fr au profit du requérant.»

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

i. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Aux marques suivantes enregistrées par le Requéranant :
 - o La marque française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
 - o La marque communautaire « CIC », numéro 5891411, en vigueur en France, enregistrée le 10 mai 2007 pour les classes 9, 16, 35 et 36 ;
 - o La marque française « ASSURANCES CIC » numéro 98743410 enregistrée le 27 juillet 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 36 et 38 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéranant à savoir :
 - o <cic.fr> enregistré le 28 mai 1999 ;
 - o <cic.eu> enregistré le 6 mars 2006 ;
 - o <cic.mobi> enregistré le 26 septembre 2006 ;
 - o <cic-paiement.com> enregistré le 27 juin 2010 ;
 - o <cic-banques.mobi> enregistré le 29 septembre 2006.

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

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <cic-particuliers.fr> était similaire à la marque communautaire antérieure « CIC » visant la France, enregistrée le 10 mai 2007 sous le numéro 5891411 par le Requéranant car il est composé de la marque « CIC » dans son intégralité et du terme « particuliers », terme communément utilisé pour désigner la clientèle de particuliers d'une entreprise par opposition à la clientèle professionnelle.

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 Requéranant 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requéranant déclare d'une part ne pas avoir « autorisé le Titulaire à être propriétaire et à exploiter son nom » et d'autre part qu'il « n'existe aucune relation d'affaire entre eux ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire
 - Le Requéranant, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A est notamment titulaire de la marque française communautaire en vigueur en France « CIC » enregistrée le 10 mai 2007 sous le numéro 5891411 et exploitée pour des produits et services de « affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires, services d'épargne, services de crédit, assurances » ;
 - Les pages d'écran fournies par le Requéranant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cic-particuliers.fr> est une page parking présentant :
 - o Des liens hypertextes faisant référence à l'activité du Requéranant et aux produits et services couverts par sa marque. On peut citer à titre d'exemple les liens « Banque », « Banque de crédit », « Compte en banque », « CIC assurance » et « Caisse Epargne banque » ;

- Des liens hypertextes faisant référence à des concurrents du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Banque Populaire », « e.LCL » et « Fortuneo Banque » ;
- Le Requéant 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 Titulaire résidant en France ne peut donc ignorer l'existence des droits du Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cic-particuliers.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <cic-particuliers.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <cic-particuliers.fr> au profit du Requéant.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 16 décembre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

