



## DÉCISION DE L'AFNIC

**bdf-cic.fr**

**Demande n° FR-2017-01396**

### **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 : Monsieur L.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 juin 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 juin 2018

Bureau d'enregistrement : AMEN

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 juillet 2017 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 1<sup>er</sup> 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 03 août 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Régis MASSE (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 29 août 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bdf-cic.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et 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 :

- Notice complète des marques enregistrées par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
  - o La marque française « C.I.C. », numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
  - o La marque de l'Union européenne « CIC », numéro 5891411 enregistrée le 10 mai 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 et 36 ;
  - o La marque internationale ne désignant pas la France «CIC Union Européenne de CIC», numéro 582446 enregistrée le 18 février 1992 et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36.
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
  - o <cic.fr> enregistré le 28 mai 1999 ;
  - o <cic.eu> enregistré le 6 mars 2006 ;
  - o <cic.mobi> le 26 septembre 2006 ;
  - o <cic-paiement.com> le 28 juin 2009 ;
  - o <cic-banques.mobi> le 29 septembre 2006 ;
- Profil et chiffre clés relatifs au Requérant dont la source est inconnue ;
- Capture d'écran du 18 juillet 2017 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <cic.fr> ;
- Capture d'écran du 19 juillet 2017 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <bdf-cic.fr> ;
- Capture d'écran du 19 juillet 2017 des résultats émis par le site internet <https://www.whatmydns.net> suite à la recherche liée au nom de domaine <bdf-cic.fr> ;
- Capture d'écran du 19 juillet 2017 des résultats obtenus après une recherche de marque « bdfcic » effectuée dans la base INPI déposée par le Titulaire ;
- Copie de la carte nationale d'identité du Titulaire postée sur le site internet <http://lucadeparis.free.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> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - o n°FR-2014-00643 concernant le nom de domaine <coccinelle.fr> rendue le 13 mai 2014 ;
  - o n°FR-2015-00917 concernant le nom de domaine <groupama-finance.fr> rendue le 12 mai 2015 ;

- n°FR-2017-01329 concernant le nom de domaine <credit-agricole-msg.fr> rendue le 22 mai 2017.

Dans sa demande, le Requéran 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 2015 agences en France et compte près de 19000 collaborateurs. En 2017, plus de 4 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 CIC UNION EUROPEENNE DE CIC n°582446 (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 Reynaud : « 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 <bdf-cic.fr> a été réservé, sans son consentement, par une entité dénommée CM CIC le 6 juin 2017, et active à ce jour une page du prestataire d'enregistrement 1&1 ainsi que des serveurs de courriers électroniques (Annexe F1 and F2). 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 <bdf-cic.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 du terme « BDF » (pouvant faire référence à la Banque De France) suivi 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, dont le siège social est*

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'Afnic a été rendu dans un cas d'espèce similaire (voir Annexe G): SYRELI No. FR-2017-01329: CREDIT AGRICOLE SA v. Monsieur ou Madame R.E. concernant <credit-agricole-msg.fr>: "Le Collège a constaté que le nom de domaine <credit-agricole-msg.fr> est similaire aux marques antérieures du Requêteur et notamment à la marque française « CREDIT AGRICOLE » car il est composé de la marque « CREDIT AGRICOLE » reprise dans son intégralité et du terme « msg » abréviation faisant couramment référence dans le secteur du numérique au terme générique « message ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société CREDIT AGRICOLE SA".

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 <bdf-cic.fr>, qui porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du requérant.

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

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom <bdf-cic.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 (Annexe H). Il n'existe aucune relation d'affaire entre eux. 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.

Le requérant souhaite en outre souligner que le titulaire du nom a déjà été cité dans le cadre d'arnaques liées à des transactions immobilières et financières (Annexe I). Ces circonstances démontrent ainsi l'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire sur ce nom.

c) Le nom de domaine <bdf-cic.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 Crédit Industriel et Commercial, dont le siège social est basé à Paris, est le deuxième groupe bancaire français, pays dont le titulaire du nom prétend être ressortissant (il est prétendument domicilié à Simandre en Saône et Loire). Il est dès lors très difficilement concevable d'imaginer que le défendeur ait pu ignorer l'existence du Crédit Industriel et Commercial ainsi que de ses marques CIC au moment de la réservation du nom.

Voir Litige FR-2017-01329: CREDIT AGRICOLE SA v. Monsieur ou Madame R.E. concernant <credit-agricole-msg.fr>: "Le Collège a considéré que, le Titulaire, résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur et que les pièces fournies par ce dernier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <credit-agricole-msg.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant une confusion dans l'esprit du citoyen.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire." Le Requêteur rappelle en outre que le titulaire du nom a été cité dans le cadre d'arnaques financières, ce qui confirme sa mauvaise foi.

Le défendeur n'utilise enfin pas le nom de domaine <bdf-cic.fr> dans le cadre d'une offre réelle, sérieuse et de bonne foi de biens ou de services puisque ce nom de domaine ne pointe vers aucun site actif (page du registrar). 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 Décisions SYRELI FR-2015-00917 GROUPAMA-FINANCE.FR et FR-2014-00643 COCCINELLE.FR (Annexe J et Annexe K).*

*Le défendeur exploite la renommée de la marque « CIC » pour détourner la clientèle du requérant et capturer ainsi 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 <....@bdf-cic.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 la mauvaise foi du défendeur qui a enregistré et qui utilise ce nom dans le but de porter atteinte à l'exploitation normale et paisible de son activité commerciale sur Internet par le requérant.*

*L'ensemble de ces circonstances caractérise ainsi l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom <bdf-cic.fr> par le défendeur.*

*Au vu de ce qui précède, il est donc demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine <bdf-cic.fr> au profit du requérant.».*

Le Requéant 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 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 Requéant**

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

- La marque française « C.I.C. », numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
- La marque de l'Union européenne « CIC », numéro 5891411, en vigueur en France, enregistrée le 10 mai 2007 pour les classes 9, 16, 35 et 36.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <bdf-cic.fr> était similaire aux marques antérieures du Requêteur « CIC », numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et numéro 5891411 enregistrée le 10 mai 2007 car il est composé de la marque « CIC » dans son intégralité et du terme « bdf » acronyme pouvant désigner la banque de France et ce, d'autant plus lorsqu'il est accolé à la dénomination d'une banque française.

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 Requêteur 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 Requêteur, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A est notamment titulaire des marques « CIC » suivantes :
  - 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 de l'Union européenne « CIC », numéro 5891411 enregistrée le 10 mai 2007 pour les classes 9, 16, 35 et 36.
- Le Requêteur déclare que le Titulaire :
  - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <bdf-cic.fr> ;
  - o Ne lui est pas affilié.
- Le Requêteur 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 » ;
- Au regard des informations renseignées dans la base Whois, le Titulaire réside en France.
- Le nom de domaine <bdf-cic.fr> est composé de la marque « CIC » du Requêteur reprise à l'identique et du terme « bdf » acronyme qui, accolé à la dénomination de la banque française « CIC », peut faire référence à la « Banque de France », concurrent du Requêteur ou bien plus généralement à une banque localisée en France.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur et que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bdf-cic.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <bdf-cic.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 <bdf-cic.fr> au profit du Requêteur, 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 Montigny-le-Bretonneux, le 29 août 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

