



## DÉCISION DE L'AFNIC

**cic-france.fr**

**Demande n° FR-2017-01405**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société CM CIC

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

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 juin 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 juin 2018

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 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 09 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 Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSÉ (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 12 septembre 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cic-france.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 de la marque française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « CIC » numéro 005891411 enregistrée le 05 mars 2008 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 et 36 ;
- Notice complète de la marque internationale « CIC » numéro 582446 ne désignant par la France, enregistrée le 18 février 1992 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
- Extrait de la base Whois du 26 juin 2017 du nom de domaine <cic.fr> enregistré le 28 mai 1999 par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
- Extrait de la base Whois du 26 juin 2017 du nom de domaine <cic.eu> enregistré le 06 mars 2006 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du 18 juillet 2017 du nom de domaine <cic.mobi> enregistré le 26 septembre 2006 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du 18 juillet 2017 du nom de domaine <cic-paiement.com> enregistré le 28 juin 2009 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du 18 juillet 2017 du nom de domaine <cic-banques.mobi> enregistré le 29 septembre 2006 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 25 juillet 2017 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <cic-france.fr> ;
- Captures d'écran du site internet du CIC datées d'octobre 2016 ;
- Capture d'écran datée du 18 juillet 2017 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <cic.fr> ;
- Capture d'écran du 25 juillet 2017 du site web « whatsmydns.net » concernant le nom de domaine <cic-france.fr> ;
- Décision de l'expert DFR2009-0021 Crédit Industriel et Commercial SA contre S. R. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 02 septembre 2009 concernant le nom de domaine <cic-entreprises.fr> ;
- Décision de la Commission Administrative D2011-1421 Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Festi Addict contre S. V. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 28 octobre 2011 concernant les noms de domaine <cicassurance.net>, <cicassurance.com> et <banquecic.net> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2017-01354 concernant le nom de domaine <conforama-france.fr> rendue le 23 juin 2017 ;

- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2015-00917 concernant le nom de domaine <groupama-finance.fr> rendue le 12 mai 2015 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00643 concernant le nom de domaine <coccinelle.fr> rendue le 13 mai 2014 ;

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

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

*Crée 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 19 000 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 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. [prénom nom] : « 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-france.fr> a été réservé, sans son consentement, par une prétendue entité dénommée CM CIC, usurpant l'identité du groupe CREDIT MUTUEL – CIC (CM CIC) le 13 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 <cic-france.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'extension géographique « FRANCE » (faisant référence à la zone de chalandise privilégiée du requérant, au lieu de son siège social et au territoire géographique sur lequel la marque est protégée) 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 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.

Voir Annexe G : SYRELI No. FR-2017-01354: CONFORAMA HOLDING v. Monsieur V. concernant <conforama-france.fr>: "Le Collège a constaté que le nom de domaine <conforama-france.fr> est similaire à la marque française antérieure « CONFORAMA » (...) car il est composé de la marque « CONFORAMA » dans son intégralité et du terme « France » lequel fait référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du Requêteur. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, la société CONFORAMA HOLDING."

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

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

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom <cic-france.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 indiquées dans la base de données Whois sont erronées au sens où l'identité du groupe CREDIT MUTUEL – CIC a été usurpée, afin de faire croire aux internautes que ce nom de domaine a été réservé légitimement par le requérant, ce qui renforce le fait que le titulaire du nom n'a aucun intérêt légitime sur ce nom.

Ces circonstances démontrent ainsi l'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire sur ce nom.

c) Le nom de domaine <cic-france.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 Paris). 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, qui plus est en usurpant l'identité du requérant en tant que titulaire apparent du nom.

Voir Litige UDRP D2011-1421, Crédit Industriel et Commercial SA contre FESTI ADDICT/S. 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 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 H).

*Le Requéran précise en outre que cette usurpation d'identité au sein de la base de données Whois constitue également une preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui souhaitait vraisemblablement éviter toute condamnation.*

*Le défendeur n'utilise enfin pas le nom de domaine <cic-france.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 1&1). 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 I et Annexe J).*

*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-france.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. Voir Annexe G : SYRELI No. FR-2017-01354: CONFORAMA HOLDING v. Monsieur V. concernant <conforama-france.fr>: "Le nom de domaine <conforama-france.fr> est constitué du terme « CONFORAMA » identique à la marque du Requéran associé au terme « France » faisant référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du Requéran ; Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <conforama-france.fr> sur le modèle [...]@conforama-france.fr pour ouvrir un compte client en vue de commander des produits au nom de la société CONFORAMA en reproduisant le numéro SIREN du Requéran. Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <conforama-france.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 la mauvaise foi du Titulaire (...) et a décidé que le nom de domaine <conforama-france.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE."*

*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 « FRANCE » à la marque CIC renvoyant immédiatement les internautes aux produits et services bancaires et financiers offerts par le groupe Crédit Industriel et Commercial en France.*

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

Le Requéran 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 Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du

dépôt de la demande, le nom de domaine <cic-france.fr> était similaire aux marques enregistrées par le Requéant et notamment :

- La marque française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
- La marque de l'Union européenne « CIC » numéro 005891411 enregistrée le 05 mars 2008 par le Requéant et dûment renouvelée 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 <cic-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 et numéro 005891411 enregistrée le 05 mars 2008 car il est composé de la marque « CIC » identique aux marques du Requéant dans son intégralité et du terme « France » lequel fait référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du Requéant.

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 SA, dont l'acronyme est CIC.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant indique que le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <cic-france.fr> ;
  - N'entretient pas de relation d'affaires avec lui.
- Le Requéant est titulaire de marques antérieures « CIC » et notamment :
  - La marque française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
  - La marque de l'Union européenne « CIC » numéro 005891411 enregistrée le 05 mars 2008 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 35 et 36.
- Le Requéant produit deux décisions extrajudiciaires jugeant « notoire » le sigle CIC du Requéant :
  - 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 Monsieur R. dans laquelle l'Expert constate que « la dénomination « CIC » jouit d'une certaine renommée » ;
  - La décision rendue le 28 octobre 2011 par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI n° D2011-1421 Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Festi Addict contre S. V. dans laquelle la Commission retient que « le sigle « CIC » du Requéant jouit d'une notoriété certaine en France [...] » ;
- Le nom de domaine <cic-france.fr> est constitué du terme « CIC » identique à la marque du Requéant associé au terme « France » faisant référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du Requéant ;
- Une adresse électronique a été paramétrée et configurée à partir du nom de domaine ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse.

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

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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-france.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-france.fr> au profit du Requérant.

## **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 19 septembre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

