

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

cieibmfrance.fr

Demande n° FR-2021-02599



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COMPAGNIE IBM FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cieibmfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 août 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 août 2022

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 novembre 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 10 décembre 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 janvier 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cieibmfrance.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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 12 avril 2021 de la société COMPAGNIE IBM FRANCE immatriculée le 04 janvier 1988 sous le numéro 552 118 465 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour sigle et enseigne « CIE IBM FRANCE » ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « IBM », numéro 001495076, enregistrée le 7 février 2000 par la société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION pour les classes 9, 16, 38, 41, 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « IBM », numéro 008300048, enregistrée le 14 mai 2009 par la société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION pour les classes 36, 37 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque verbale française « IBM » numéro 4654024, enregistrée le 05 juin 2020 par la société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION pour les classes 9, 16, 35 à 38, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement et notice d'information de la marque de l'Union européenne « IBM », numéro 003630282, enregistrée le 29 janvier 2004 par la société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 ;
- Notice d'information de la marque internationale ne désignant pas la France « IBM », numéro 1556374, enregistrée le 21 juillet 2020 par la société INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION pour les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ;
- Extrait du 29 juillet 2021 de la base Whois du nom de domaine <ibm.fr> enregistré le 19 septembre 1996 par le Requéranant ;
- Extrait du 22 novembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <cieibmfrance.fr> enregistré le 26 août 2021 sous diffusion restreinte ;
- Attestation du 30 juin 2021 de la Direction de la Propriété Intellectuelle du Requéranant déclarant que la société états-unienne INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION détient la totalité de la société IBM WORLD TRADE qui elle-même détient la totalité de la COMPAGNIE IBM FRANCE, le Requéranant ;
- Attestation de l'INPI du 24 novembre 2009 déclarant que « *la société américaine IBM Corporation, société mère, a bien, pour établissement effectif et sérieux, sa filiale française : Compagnie IBM France* » ;
- Résultats obtenus le 22 novembre 2021 après une recherche sur le terme « IBM » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus dans la base INPI après une recherche d'entreprises, de marques et de dessins et modèles « CIE IBM FRANCE » ;
- Résultats obtenus le 21 novembre 2021 après une recherche de serveur de messagerie électronique associé au nom de domaine <cieibmfrance.fr> sur le site web <https://dnslookup.fr> ;
- Capture d'écran du 22 novembre 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cieibmfrance.fr> ;
- Echanges de courriels en langue anglaise entre un fournisseur et le Titulaire utilisant l'adresse mail info@cieibmfrance.fr avec pour signature la dénomination sociale du Requéranant, son adresse postale et ses numéros SIRET ET SIREN ;
- Divers articles de presse relatifs au Requéranant et notamment :
 - Article du 16 avril 2014 intitulé « IBM : 100 ans de présence en France » extrait du site web <https://www.informatiquenews.fr> ;

- Article du 14 avril 2010 intitulé « IBM fête ses 100 ans en France » extrait du site web <https://www.challenges.fr> ;
- Article intitulé « 2014 : 100 ans d'IBM en France » extrait du site web <http://centenaireibmfrance.blogspot.com> ;
- Article du 29 avril 2011 intitulé « IBM fête son centenaire et désire montrer un visage plus sociétal (MAJ) » extrait du site web <https://www.lemondeinformatique.fr> ;
- Article du 22 septembre 2020 intitulé « Intelligence artificielle : IBM lance en France un projet de R&D mondial » extrait du site web <https://www.lefigaro.fr> ;
- Article intitulé « Le mot « ordinateur » a 60 ans » extrait du site web <https://www.20minutes.fr> ;
- Extrait du classement Interbrand – IBM est classée 14^{ème} marque mondiale ;
- Page wikipédia dédiée à Interbrand.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Requéranr est une société française leader dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. Son activité est notamment visible au travers de son site web : <https://www.ibm.com/fr-fr>.

Compagnie IBM France, active depuis le 23 juillet 1914 (Annexe 1) est la filiale française de la société multinationale américaine IBM Corporation (International Business Machines Corporation). Le groupe est présent dans plus de 175 pays.

Dans le cadre de son activité, la Requéranr et le groupe auquel elle appartient ont réalisé de nombreux investissements en actifs immatériels et se sont dotés d'un certain nombre de marques et noms de domaine reprenant l'élément IBM dans plus de 160 pays dans le monde, y-compris en France, se constituant ainsi une véritable famille de marques et noms de domaine autour de cet élément clé et disposent à ce titre d'une renommée et notoriété indiscutable en France, dans plusieurs pays de l'Union Européenne et à l'international (Annexe 2).

La Requéranr a constaté l'enregistrement en date du 26/08/2021 du nom de domaine [cieibmfrance.fr](https://www.cieibmfrance.fr) (Annexe 3) disposant de serveurs de messagerie (Annexe 3 bis), et qui a par ailleurs été utilisé pour envoyer des courriels frauduleux. En effet, l'un des principaux fournisseurs d'appareils électroménagers en Bulgarie (Zora) a signalé aux services d'IBM Bulgarie qu'une personne se faisait passer pour un responsable des achats d'IBM France en les contactant via l'adresse info@cieibmfrance.fr pour acheter des smartphones, téléviseurs et tablettes. Le procédé est le même qu'il y a quelques mois via l'adresse email info@cieibmfrance.fr et le nom de domaine [cieibmfrance.fr](https://www.cieibmfrance.fr), pour lequel une plainte SYRELI a été engagée et dont l'AFNIC a récemment rendu une décision de gel et transfert du nom de domaine au profit de la Requéranr. (Annexe 4).

Face à ces fraudes, la Requéranr a effectué une demande auprès de l'hébergeur en vue de solliciter la coupure des serveurs de messagerie (Annexe 5) et a engagé la présente procédure sur le fondement de l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, à l'encontre du nom de domaine [cieibmfrance.fr](https://www.cieibmfrance.fr).

Selon l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, il est prévu que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine puisse être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

VIOLATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA REQUERANTE ET INTERET A AGIR

La Requéranr est notamment titulaire (Annexe 6, 6 bis et 6 ter) :

- de la marque française IBM n°4654024 enregistrée le 5 juin 2020, dans les classes 9,16,35,36,37,38,41,42 - de la marque internationale IBM désignant l'Europe n°1556374,

enregistrée le 15 mars 2021, dans les classes 9,16,35,36,37,38,41,42 ;

- de la marque européenne IBM n°3630282, enregistrée le 22 juillet 2005, dans les classes, 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 ; du nom de domaine ibm.fr enregistré le 19/09/1996 (Annexe 6 quater) qui redirige vers le site web <https://www.ibm.com/fr-fr>;

- de nombreuses autres marques "IBM" enregistrées dans plus de 160 pays dans le monde ;

- de la dénomination sociale COMPAGNIE IBM France qui figure sur son extrait KBis (Annexe 1) depuis de nombreuses années, avec son sigle enregistré : CIE IBM FRANCE. IBM est l'élément dominant repris à l'identique au sein du nom de domaine, objet de la présente procédure. Ce nom de domaine « cieibmfrance » est très similaire aux marques « IBM » de la Requêteurante.

La présence de l'élément « CIE » au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre ce nom de domaine et les marques de la Requêteurante, bien au contraire puisque ce dernier sera compris par les internautes comme signifiant COMPAGNIE, ce qui est également un terme présent dans la dénomination sociale de la Requêteurante, et repris sous sa forme diminutive CIE dans son sigle, comme précisé ci-dessus. Ainsi, l'association de la marque notoire « IBM » à l'élément d'attaque « CIE » renforce le risque de confusion.

La réservation du nom de domaine cieibmfrance.fr correspond à l'intégralité du sigle de la Requêteurante ce qui est évidemment très préjudiciable.

Ainsi, les internautes pourraient croire à tort que le site internet <http://cieibmfrance.fr/> (actuellement coupé, ce qui peut être préjudiciable pour l'image de marque de la Requêteurante) est l'un des sites officiels de la Requêteurante, dédié au matériel informatique, au logiciel et services informatiques ou tout le moins lié à elle, et que les adresses e-mails créées à partir du nom de domaine litigieux, sont des adresses officielles de la Requêteurante.

Dans ce contexte, cette réservation et l'usage qui en est fait via les serveurs de messagerie installés porte atteinte aux droits de marque de la Requêteurante en ce sens qu'elle prive ses marques de leur fonction essentielle, à savoir l'identification de l'origine des produits et services. A minima, cette confusion risquera de créer indument du trafic sur le site lié au nom de domaine litigieux et ce d'autant plus compte-tenu de la notoriété toute particulière des marques IBM. Par ailleurs, la reprise des éléments clés de la Requêteurante dans ce nom de domaine fait peser un risque de dilution dans la mesure où elle conduit à un affaiblissement du pouvoir distinctif de ses marques et à leur banalisation.

Compte tenu des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, la Requêteurante bénéficie d'un intérêt à agir, conformément à l'article 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques et à demander la suppression du nom de domaine litigieux.

ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU DEFENDEUR
Dans un premier temps, il ressort des recherches effectuées sur la base de données de l'INPI qu'aucune autre personne que la Requêteurante n'a de droit sur CIE IBM (France) de sorte que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques de la Requêteurante (Annexe 7).

Le Défendeur n'a par ailleurs pas de lien juridique ni commercial avec la Requêteurante et ne bénéficie d'aucune autorisation de la Requêteurante lui permettant l'usage de ce nom de domaine. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine en question, ni ne fournit de services ou n'a de relations commerciales avec la Requêteurante.

Il convient également d'ajouter que conformément à la Charte de nommage de l'AFNIC, telle qu'en vigueur au moment de la réservation, il appartenait au Défendeur de vérifier préalablement à l'enregistrement d'un nom de domaine .fr, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué aux obligations résultant de la Charte.

LA MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

La Requêteurante bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France et à l'étranger. En effet, IBM évoque immédiatement aux internautes le leader dans

les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques.

La réservation du nom de domaine « cieibmfrance.fr » ne peut être une coïncidence dans la mesure où :

- il reproduit quasiment à l'identique les marques notoires « IBM » de la Requérante alors même que la dénomination « IBM » n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque.

- comme démontré au paragraphe I., l'association de la marque « IBM » de la Requérante au terme « CIE » évoque sans conteste la dénomination sociale de la Requérante (et son groupe) et reproduit à l'identique son sigle inscrit au RCS ;

- une recherche Google sur « IBM » donne immédiatement comme résultat proposé le site de la Requérante (Annexe 8).

Le nom de domaine « cieibmfrance.fr » ne donne pas lieu à un site web actif mais à une page indiquant que le site n'est pas disponible pour l'instant (Annexe 9).

Dans un second temps, le comportement du Défendeur est clairement constitutif de mauvaise foi.

En vertu de l'article R20-44-46 du CPCE, « peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait pour le titulaire d'un nom de domaine :- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

La mauvaise foi du Défendeur peut être appréciée selon un faisceau d'indices.

A noter que le nom de domaine a été réservé de manière anonyme.

Comme précédemment mentionné, le nom de domaine cieibmfrance.fr est utilisé pour envoyer des courriels frauduleux qui ont été portés à la connaissance de la Requérante laquelle a pu obtenir la copie d'un de ces courriels, lesquels donnent l'apparence d'être envoyés par IBM France (Annexe 4).

Ce comportement est clairement caractéristique de la mauvaise foi du Défendeur qui a réservé ce nom de domaine à des fins frauduleuses ; d'escroquerie et de tromperie.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits de la Requérante et de ses marques « IBM » et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété de la Requérante.

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

Comme indiqué au paragraphe II. 1., le site internet associé au nom de domaine litigieux n'est pas exploité mais donne lieu à une page indiquant que le site n'est pas disponible (Annexe 9). Le nom de domaine litigieux est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

Le nom de domaine « cieibmfrance.fr » reprend quasiment à l'identique les marques « IBM » de la Requérante et reproduit à l'identique son sigle inscrit au RCS. Les internautes sont ainsi susceptibles de croire que le site internet vers lequel il redirige appartient à la Requérante, et sachant qu'il dispose de serveurs de messagerie, susceptibles d'être trompés sur l'origine des e-mails reçus, en raison de l'existence de ce nom de domaine. Les internautes, et en particulier les clients de la Requérante, pourraient en effet être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane de la Requérante, ou à tout le moins d'une entité économiquement liée à la Requérante, de sorte que son contenu lui sera attribué, d'autant plus que le titulaire du nom de domaine litigieux envoie des emails frauduleux en se faisant passer par la Requérante. En effet, copie du site <https://dnslookup.fr/> qui propose un outil en ligne permettant de vérifier si des serveurs de messagerie électronique (SMTP) sont configurés pour un nom de domaine (en l'espèce, cieibmfrance.fr – Annexe 3 bis) ainsi qu'une copie d'un email frauduleux (Annexe 4) sont annexés à titre de preuve. En effet, le nom de domaine « cieibmfrance.fr » est donc utilisé pour se faire passer pour la Requérante certainement afin de collecter les coordonnées des internautes, et notamment des clients de la Requérante et autres informations, qui sont donc des tentatives de phishing ou à tout

le moins de tentatives de collecte de données personnelles ou éléments d'affaires, possiblement à des fins frauduleuses.

A cet égard, la Requérante s'est rapprochée de l'hébergeur des serveurs de messagerie du nom de domaine litigieux afin de requérir leur désactivation. Reconnaisant le bien-fondé de cette demande, l'hébergeur a désactivé le serveur de messagerie associé (Annexe 5). Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la Requérante est fondée à soutenir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur et demande qu'il lui soit transféré.

[Liste des annexes] ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine à titre principal et la suppression du nom de domaine à titre subsidiaire.

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. La Recevabilité des pièces

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cieibmfrance.fr> est similaire à la dénomination sociale de la société COMPAGNIE IBM FRANCE immatriculée le 4 janvier 1988 sous le numéro 552 118 465 au R.C.S. de Nanterre.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <cieibmfrance.fr> est similaire et postérieur à la dénomination sociale de la société COMPAGNIE IBM FRANCE immatriculée le 04 janvier 1988 sous le numéro 552 118 465 au R.C.S. de Nanterre.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du Requérant.

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

- Le Requérant est la société COMPAGNIE IBM FRANCE, ayant pour sigle et enseigne « CIE IBM France » ; il est connu comme étant un leader dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <cieibmfrance.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui.
- La recherche effectuée sur la base de données de l'Inpi ne permet de relever :
 - Aucune entreprise « CIE IBM FRANCE » autre que celle du Requérant ;
 - Aucune marque « CIE IBM FRANCE » ni dessins et modèles autres que ceux appartenant au Requérant ;
- Le nom de domaine <cieibmfrance.fr> est la reprise quasi-intégrale de la dénomination sociale du Requérant, la société COMPAGNIE IBM FRANCE ;
- Le Titulaire envoie des courriels depuis l'adresse « info@cieibmfrance.fr » signés au nom de la société du Requérant « COMPAGNIE IBM FRANCE », suivi de l'adresse postale du Requérant, ainsi que ses numéros SIREN, SIRET et TVA ;
- Le 22 novembre 2021, le nom de domaine <cieibmfrance.fr> renvoie vers une page web indiquant que « le site web n'est pas disponible en ce moment ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire en adressant des courriels reprenant l'identité du Requérant ne pouvait ignorer son existence et avait enregistré le nom de domaine <cieibmfrance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et avec intention de le tromper.

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 <cieibmfrance.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 <cieibmfrance.fr> au bénéfice du Requérant, la société COMPAGNIE IBM FRANCE.

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 13 janvier 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

