



DÉCISION DE L'AFNIC

cicassurance.fr

Demande n° FR-2012-00129

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A (ci-après désigné le C.I.C)

Le Titulaire du nom de domaine : La société FESTI ADDICT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cicassurance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 juin 2011

Date de renouvellement du nom de domaine ; 5 juin 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 5 juin 2013.

Bureau d'enregistrement: ACTION GIRATOIRE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 10 juillet 2012 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 26 juillet 2012.

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

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 28 août 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Présentation du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A, C.I.C. ;
- Notice complète de la marque française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 par le Requérant et dûment renouvelée depuis ;
- Notice complète de la marque française « C.I.C. » numéro 5891411 enregistrée le 10 mai 2007 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque française « Assurances CIC » numéro 98743410 enregistrée le 27 juillet 1998 et dûment renouvelée depuis ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <cic.fr> ;
- Extrait de la base WHOIS relatif au nom de domaine <cic.eu> ;
- Copie de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <cicassurance.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

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

Le requérant est le deuxième groupe bancaire français, créé en 1859 et gérant les actifs de plus de 4,4 millions de clients conseillés par près de 20 779 collaborateurs. Le CIC s'appuie notamment sur un réseau de près de 2108 agences commerciales en France. (Annexe A)

Le CIC est un pionnier des services bancaires en ligne, avec notamment FILBANQUE qui permet aux clients du CIC de consulter et de gérer leurs comptes bancaires sur internet. Il exploite à ce titre un portail, sur lequel sont présentés les produits et les services de la banque, par l'intermédiaire duquel les clients se connectent à leurs comptes et peuvent également accéder à de nombreuses informations, notamment sur la sécurité en ligne.

Le site est fédéré à partir de l'URL <http://www.cic.fr> exploitée par le demandeur depuis 2000.

(Annexe B)

Le CIC, est à ce titre, titulaire de nombreuses marques:

- marque française CIC n° 1 358 524 (Annexe C1)
- marque communautaire CIC numéro 5891411 (Annexe C2)

Le CIC détient également des droits sur la dénomination ASSURANCES CIC en France :

- marque française ASSURANCES CIC numéro 98743410 (Annexe C3)

L'ensemble des marques CIC et ASSURANCES CIC fait l'objet d'une exploitation intensive de la part du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL depuis leurs dépôts.

La dénomination CIC fait également l'objet d'une protection parmi les noms de domaine:

-<cic.fr> depuis le 28 mai 1999 (Annexe D1)

-<cic.eu> depuis le 6 mars 2006 (Annexe D2)

Ils renvoient vers le portail Internet du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En conséquence, le demandeur soutient qu'il bénéficie incontestablement sur les dénominations CIC et ASSURANCES CIC de droits de marque, de droits à titre d'enseigne et de nom commercial, de droits à titre de nom de domaine et que, de surcroît, ces dénominations bénéficient, à tout le moins, en France, d'une renommée certaine, compte tenu de l'exploitation ininterrompue et soutenue dont elles ont fait l'objet depuis de nombreuses années.

La renommée du CIC a été notamment reconnue à plusieurs reprises par des Experts désignés dans le cadre de procédures arbitrales. Ainsi, notamment :

- Litige UDRP DFR2009-0021 Crédit Industriel et Commercial SA contre Stéphane Reynaud concernant le nom de domaine <cic-entreprises.fr> (transfert):«l'Expert constate que la dénomination "CIC" jouit d'une certaine renommée s'agissant plus particulièrement, des services bancaires».

Le requérant a constaté que le nom de domaine <cicassurance.fr> était réservé par FESTI ADDICT sans son consentement depuis le 5 juin 2011. Le nom de domaine est inactif pour l'heure.

Suite à la mise en demeure envoyée à FESTI ADDICT, en vue de l'enjoindre de procéder au transfert gracieux de propriété du nom de domaine <cicassurance.fr> (ainsi qu'aux noms de domaine <cicassurance.net> et <cicassurance.com>, enregistrés le même jour par cette entité), les conseils de la société précitée nous ont indiqué que leur client était désireux de parvenir à un règlement amiable de ce dossier, en contrepartie de la somme forfaitaire et définitive de 12000 euros.

Ce montant exorbitant démontrant la volonté purement lucrative de FESTI ADDICT lors de la réservation dudit nom de domaine, le requérant a décidé d'engager la présente procédure dans la mesure où il estime que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits. 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 <cicassurance.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 et ASSURANCES CIC, protégés et exploités en relation avec des produits bancaires et financiers, des produits immobiliers et assurantiels.

Le nom de domaine contesté constitue l'imitation de la marque antérieure CIC, reproduite sans

que l'ajout du terme descriptif « ASSURANCES » permette de supplanter le risque de confusion ou d'association qui peut naître dans l'esprit du public, qui pourrait légitimement penser accéder à un site dédié aux opérations d'assurances opérées par le Requérant ou avec son consentement (ce qui est erroné), l'assurance étant l'un des produits/services fournis par le requérant.

Cette confusion est d'autant plus renforcée que le requérant est également titulaire de la marque ASSURANCES CIC pour désigner ses produits assurantiels depuis de nombreuses années ; les seules différences entre la marque ASSURANCES CIC et le nom de domaine <cicassurance.fr> consistant en la suppression du « S » final du terme ASSURANCE et l'inversion des deux termes au sein des noms étant sans incidence.

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. A ce titre, la Commission administrative avait reconnu la similitude des noms <cicassurance.com> et <cicassurance.net> avec les marques CIC et ASSURANCES CIC dans la décision D2011-1421 (transfert):« Les noms de domaine litigieux doivent être considéré comme quasi identique et prêtant à confusion avec les marques CIC et ASSURANCES CIC du requérant »

Le requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <cicassurance.fr>.

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

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom CIC ASSURANCES et n'exerce aucune activité commerciale sous ce nom. Il n'a pas été autorisé par le requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux. Il n'existe dès lors aucune relation d'affaire entre eux, comme l'a confirmé l'expert dans la décision D2011-1421 : « La commission administrative relève en outre que l'activité du défendeur FESTI ADDICT, dont le gérant est Monsieur Sébastien VOIRIOT, n'a aucun lien avec les activités bancaires et d'assurances qui sont mentionnées dans les noms de domaine litigieux. En effet, la société FESTI ADDICT est un intermédiaire de commerce en produits divers dans la catégorie commerce de groupe, sans aucun lien avec des services de produits bancaires ou d'assurances (les activités de la société Festi Addict étant en relation avec la fabrication et commercialisation de ballons en latex)».

c) Le nom de domaine <cicassurance.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime.

Le Crédit Industriel et Commercial 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 Sébastien VOIRIOT, représentant de la société FESTI ADDICT, est manifestement ressortissant.

Voir :

- Litige D2011-1421 Crédit Industriel et Commercial SA contre FESTI ADDICT/Sébastien V. concernant les noms de domaine <banquecic.net>, <cicassurance.com> et <cicassurance.net> (transfert): «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.».

Le Requérant estime dès lors que le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, reproduisant une dénomination connue des internautes et associée à un terme descriptif du domaine d'activité du Requérant, 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 aux services de banque et d'assurances en ligne.

Dans de pareilles circonstances, l'Expert a, par le passé, considéré que la renommée de la marque du Requéranr créait une présomption de mauvaise foi à la charge du défendeur. Litige D2011-1421 (transfert).

Le requérant soutient également que le défendeur avait l'intention de céder les noms de domaine litigieux au requérant en contrepartie du paiement par ce dernier de la somme de 12000 euros, qui dépasse largement le remboursement des coûts d'enregistrement des noms de domaine litigieux, ce qui en soit constitue une preuve de la mauvaise foi du défendeur, a procédé à l'enregistrement de ce nom de domaine à des fins purement lucratives, sans aucune réelle intention d'usage dans le secteur financier ou autre. En outre, le défendeur n'a mis en place aucune activation spécifique pour ce nom de domaine. Le nom de domaine <cicassurance.fr> est en effet pour l'heure inactif (Annexe E). L'inaction du défendeur peut être assimilée à une forme de détention passive du nom par le défendeur. C'est pourquoi, le Requéranr tient à démontrer que le caractère passif de la détention du nom litigieux conduit à conclure à la mauvaise foi du défendeur lors de l'usage du nom. Au vu des activités apparentes du défendeur, l'activation de la page web ne présente en aucun cas les services du requérant. Cet usage cause ainsi un préjudice au CIC et en particulier à son image de marque, compte tenu du fait que cet usage n'établit pas clairement l'absence de relation avec le Requéranr et qu'il perturbe les activités en ligne et hors ligne du Requéranr et en particulier l'exploitation de ses marques. Le Requéranr souligne également que les faits de l'espèce concordent pour conclure à un usage de mauvaise foi des noms (ses marques sont renommées, à tout le moins en France, pays de domiciliation du défendeur, le défendeur a agi en parfaite connaissance des droits du Requéranr, le défendeur n'était pas en mesure de faire un usage loyal et légitime du nom de domaine) L'expert, dans la décision D2011-1421 a ainsi reconnu que «la détention passive par le défendeur du nom de domaine litigieux via des pages web inactives, telles que cela est le cas en espèce, est de nature à corroborer la mauvaise foi du défendeur. Il résulte de ce qui précède que l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi de nom de domaine par le défendeur sont bien établies en l'espèce».

Dans des cas d'espèce similaires, le Collège s'est prononcé en faveur de la transmission d'un nom de domaine au profit du requérant, notamment dans la décision SYRELI FR2012-0065 <leclerc-location.fr>. L'ensemble de ces circonstances caractérise l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <cicassurance.fr> par le défendeur. Au vu de ce qui précède, il est donc demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine <cicassurance.fr> au profit du requérant.»

Le Requéranr 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,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéranr

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéranr, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cicassurance.fr> est similaire :

- A la marque française « Assurances CIC » numéro 98743410 enregistrée le 27 juillet 1998 par la société le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A. et dûment renouvelée depuis ;

- Aux noms de domaine de la société le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A. et notamment aux noms de domaine <cic.fr>, <cic.eu>.

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 <cicassurance.fr> est similaire à la marque française antérieure « Assurances CIC » numéro 98743410 enregistrée le 27 juillet 1998 par le Requéant, la société le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A. et dûment renouvelée depuis.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société le 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 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime :

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- la page écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cicassurance.fr> est temporairement indisponible ;
- Le Requéant indique avoir reçu une offre de vente du nom de domaine pour un montant de 12000 euros mais il n'en fournit pas la preuve ;
- Le Requéant cite à l'appui de son argumentaire la décision OMPI D2011-1421 mais ne fournit pas cette pièce dans son dossier.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cicassurance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant, la société le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A. en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine < cicassurance.fr > respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine < cicassurance.fr > au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 28 août 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Pierre VASSOUT

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

