



DÉCISION DE L'AFNIC

cicbank.fr

Demande n°FR-2021-02326

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 : La société JOHNSON.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cicbank.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1^{er} février 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 1^{er} février 2022

Bureau d'enregistrement : PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 mars 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéran.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 mars 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 Régis MASSÉ (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 avril 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Notice complète de la marque verbale française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « CIC » numéro 005891411 enregistrée le 10 mai 2007 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35 et 36 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « CIC BANQUES » numéro 1691423 enregistrée le 5 septembre 1991 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 36 et 41 ;
- Notice complète de la marque verbale française « CIC BANQUES » numéro 1682713 enregistrée le 24 juillet 1991 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 36 et 41 ;
- Extraits du 4 mars 2021 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - <cic.fr> enregistré le 28 mai 1999 ;
 - <cic.eu> enregistré le 6 mars 2006 ;
 - <cicbanques.fr> enregistré le 19 juillet 2007 ;
 - <cicbanques.com> enregistré le 5 avril 2006.
- Capture d'écran non datée d'une page web du CIC « Profil et chiffres clés » ;
- Capture d'écran du 4 mars 2021 d'une page web du site <https://www.cic.fr> ;

- Capture d'écran du 4 mars 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <cicbank.fr> indiquant notamment : « Adresse introuvable » ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « CIC » en vigueur en France effectuée dans la base INPI et enregistrée au nom du Titulaire ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « CIC BANK » en vigueur en France effectuée dans la base INPI et enregistrée au nom du Titulaire ;
- Résultats obtenus le 4 mars 2021 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <cicbank.fr> sur le site web <https://mxtoolbox.com> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - Décision numéro FR-2020-0221 concernant le nom de domaine <rib-boursorama.fr> rendue le 22 janvier 2021 ;
 - Décision numéro FR-2015-00917 concernant le nom de domaine <groupama-finance.fr> rendue le 12 mai 2015 ;
 - Décision numéro FR-2014-00643 concernant le nom de domaine <coccinelle.fr> rendue le 13 mai 2014 ;
 - Décision numéro FR-2017-01354 concernant le nom de domaine <conforama-france.fr> rendue le 23 juin 2017 ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Décision DFR2009-0021 Crédit Industriel et Commercial SA contre X rendue le 2 septembre 2009 ;
 - Décision D2011-1421 Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Festi Addict / X rendue le 28 octobre 2011.

Dans sa demande, le Requéant 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 1 837 agences en France et compte près de 20 000 collaborateurs.

En 2020, plus de 5,3 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 de l'Union Européenne CIC n°5891411 (Annexe C2)
marque française CIC BANQUES n°1691423 (Annexe C3)
marque française CIC BANQUES n° 1682713 (Annexe C4)

Le CIC est en outre titulaire de plusieurs noms de domaine :
CIC.FR [Annexe D1]
CIC.EU [Annexe D2]
CICBANQUES.FR (Annexe D3)
CICBANQUES.COM (Annexe D4)

Ces marques font l'objet d'une exploitation intensive par le requérant depuis de nombreuses années. De plus, la renommée de la marque CIC a 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. [Anonymisation] : « l'Expert constate que la dénomination "CIC" jouit d'une certaine renommée s'agissant plus particulièrement des services bancaires » (Annexe E1), ainsi que Litige UDRP D2011-1421, Crédit Industriel et Commercial SA contre FESTI ADDICT / [Anonymisation] :

«La Commission administrative retient que le sigle CIC du Requéant jouit d'une notoriété certaine en France (...) ». (Annexe E2)

Le requérant a constaté que le nom de domaine cicbank.fr a été réservé en date du 1er février 2021, sans son consentement. Depuis cette date, cicbank.fr active une page d'erreur (Annexe F1). Néanmoins, ses serveurs de courriers électroniques ont été activés (Annexe F2).

Dès lors, le requérant, estimant que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine portent atteinte à ses droits et lui causent un préjudice, a décidé d'agir par le biais d'une Syreli pour obtenir la transmission du nom de domaine.

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 <cicbank.fr> porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du requérant

Le requérant est titulaire de droits de Propriété Intellectuelle portant sur les dénominations CIC et CIC BANQUES, notamment plusieurs droits de marques françaises et européennes, protégées et exploitées de longue date pour des produits bancaires et financiers notamment. En outre, comme indiqué précédemment, la dénomination CIC a été considérée par des commissions administratives internationales comme étant renommée en France. Le nom de domaine contesté reproduit intégralement la marque antérieure CIC dans son radical.

Y est associé le terme descriptif « BANK » qui correspond très précisément aux activités du requérant. L'ajout du terme « BANK » 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. En outre, l'existence des marques et noms de domaine CIC BANQUES renforce encore plus cette confusion avec le requérant et ses marques. Le risque de confusion est enfin d'autant plus important que le requérant est notoirement connu en France, territoire où le requérant exerce principalement ses activités bancaires.

En présence du nom <cicbank.fr>, les internautes pourraient légitimement être amenés à penser que ce dernier est lié au requérant qui souhaiterait activer la version anglaise de son site Internet officiel.

Ce nom de domaine, par sa seule composition, porte dès lors atteinte aux droits du requérant auquel il fait référence sans y être autorisé. Cette atteinte est d'autant plus grave au vu du secteur d'activité dans lequel le requérant exerce son activité, le domaine bancaire et financier.

Voir Annexe G : SYRELI No. FR-2020-02217: BOURSORAMA./G2A Media Consulting EIRL concernant <rib-boursorama.fr> : « le Collège constate que le nom de domaine <rib-boursorama.fr> est similaire aux marques antérieures BOURSORAMA du requérant et notamment à la marque française BOURSORAMA n° 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque BOURSORAMA dans son intégralité précédée du terme « rib » pouvant faire référence à RIB ou Relevé d'Identité Bancaire, justificatif de compte bancaire remis aux clients par leur banque tel que le Requérant ».

Le requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux cicbank.fr, qui porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du requérant.

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

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom <cicbank.fr> et n'exerce aucune activité commerciale sous ce nom.

Il n'a pas été autorisé par le requérant à réserver et à exploiter ce nom de domaine. Il ne dispose d'aucun droit de marque sur les dénominations CIC ou CIC BANK ni de droits d'exploitation de cette dénomination (Annexes H1 et H2). Le nom de domaine n'est 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 n'existe aucune relation d'affaire entre le défendeur et le requérant.

Il ne bénéficie donc d'aucune légitimité à détenir un nom imitant les marques CIC et CIC BANQUES.

c) Le nom de domaine <cicbank.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le défendeur ne semble pas avoir 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 ses marques 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. Initialement, les coordonnées du titulaire personne physique étaient masquées. Suite à une demande motivée de divulgation adressée à l'AFNIC, le requérant a eu précision des coordonnées de contact de cette personne physique, dénommée [Anonymisation], prétendument domiciliée à Paris. Nous n'avons néanmoins identifié aucune personne du nom de [Anonymisation] à cette adresse. Le titulaire semble dès lors avoir voulu masquer son identité réelle. Sa mauvaise foi au moment de l'enregistrement du nom est dès lors évidente.

Après vérification, cette personne est inconnue du requérant, il ne s'agit ni d'un représentant, ni d'une personne autorisée, ni d'un cocontractant ou d'une personne liée par

les affaires avec le requérant. Eu égard à cette notoriété, ce choix de nom et cette proximité géographique, il est dès lors très difficilement concevable que le défendeur ait pu ignorer l'existence du Crédit Industriel et Commercial ainsi que de ses marques CIC et CIC BANQUES au moment de la réservation du nom.

Voir Litige UDRP D2011-1421, Crédit Industriel et Commercial SA contre FESTI ADDICT / [Anonymisation] :

«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 E2).

Le défendeur n'utilise enfin pas le nom de domaine <cicbank.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 ; il génère même une erreur du navigateur. 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).

Au contraire, le défendeur semble vouloir exploiter la renommée des marques « CIC » et « CIC BANQUES » pour détourner la clientèle du requérant et capturer ainsi le trafic des internautes qui souhaiteraient accéder au portail officiel du requérant.

Il peut tirer ainsi profit de cette confusion et créer un préjudice d'image au requérant en faisant renvoyer le nom vers un site inactif. Enfin, ce nom de domaine active des serveurs de courriers électroniques, permettant l'envoi et la réception de courriers électroniques sous la forme <...@cicbank.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 K : 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 Requêteur associé au terme « France » faisant référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du Requêteur ; 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 Requêteur. Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <conforama-france.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 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 ne peuvent que constituer une tromperie pour le public sur l'origine des produits ou services qui pourraient être proposés.

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

Au vu de ce qui précède, il est donc demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine <cicbank.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 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 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 <cicbank.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 35 et 36 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « CIC » numéro 005891411 enregistrée le 10 mai 2007 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35 et 36 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « CIC BANQUES » numéro 1691423 enregistrée le 5 septembre 1991 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 36 et 41 ;
 - La marque verbale française « CIC BANQUES » numéro 1682713 enregistrée le 24 juillet 1991 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 36 et 41.

- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <cic.fr> enregistré le 28 mai 1999 ;
 - <cic.eu> enregistré le 6 mars 2006 ;
 - <cicbanques.fr> enregistré le 19 juillet 2007 ;
 - <cicbanques.com> enregistré le 5 avril 2006.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <cicbank.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « C.I.C. » numéro 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 car il est composé de la marque « CIC », reprise dans son intégralité, suivie du terme en anglais « bank » signifiant « banque » en langue française et faisant référence au secteur d'activité du Requérant.

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

- Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

D'une part, le Collège constate que :

- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <cicbank.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui ;
- Les recherches effectuées sur la base de données de l'INPI ne permettent pas de prouver l'existence d'une ou plusieurs marques déposées par le Titulaire, en lien avec le nom de domaine <cicbank.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A exerce son activité dans le secteur bancaire et compte plus de 5,3 millions de clients, 1837 agences en France et 6 succursales commerciales à l'étranger ;
- Le Requérant est titulaire de nombreuses marques et notamment des marques « C.I.C. », « CIC » et « CIC BANQUES » enregistrées entre 1986 et 2007 ;
- Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine tels que <cic.fr>, <cic.eu>, <cicbanques.fr> et <cicbanques.com> enregistrés entre 1999 et 2007 ;
- Des décisions rendues par l'OMPI ont reconnu la notoriété du terme « CIC », notamment en France ;
- La page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <cicbank.fr> est une page indiquant « Adresse introuvable » ;
- Un service de messagerie électronique est associé au nom de domaine <cicbank.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cicbank.fr> dans le but de

profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <cicbank.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 <cicbank.fr> au profit du Requéant, 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 avril 2021
Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

