



## DÉCISION DE L'AFNIC

**icade-promotion.fr**

**Demande n° FR-2018-01678**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ICADE

Le Titulaire du nom de domaine : La société ICADE PROMOTION

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : icade-promotion.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 mars 2018 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 mars 2019

Bureau d'enregistrement : GANDI

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 septembre 2018 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 28 septembre 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic par courrier postal daté du 25 octobre 2018 et reçu le 29 octobre 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD et Régis MASSE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 octobre 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 20 août 2018 de la société ICADE PROMOTION immatriculée le 11 juin 2007 sous le numéro 784 606 576 au R.C.S. de Nanterre ;
- Procès-verbal du 04 juin 2018, faisant état de décisions de la société ICADE, associée unique de la société ICADE PROMOTION ;
- Notice complète de la marque française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 par le Requéran, la société ICADE et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « ICADE » numéro 4336987 enregistrée le 10 février 2017 par le Requéran, la société ICADE pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « ICADE L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS » numéro 4337006 enregistrée le 10 février 2017 par le Requéran, la société ICADE pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « ICADE BUILDING FOR EVERY FUTURE » numéro 4337017 enregistrée le 10 février 2017 par le Requéran, la société ICADE pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <icade-promotion.fr> enregistré par la société ICADE PROMOTION le 06 mars 2018 ;
- Capture d'écran, du 24 août 2018, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <icade-promotion.fr> ;
- Plainte auprès de Madame, Monsieur le Procureur de la République de Nanterre, reçue le 03 juillet 2018, et déposée par la société ICADE PROMOTION pour des faits d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie dont elle est victime ;
- Factures de la société ZEILER TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF des 13 avril et 15 mai 2018 adressées à la société ICADE PROMOTION ;
- Courriel de la société ZEILER TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF, du 16 août 2018, adressé à la société ICADE pour le rappel de paiement de factures impayées ;
- Bon de commande de la société ICADE PROMOTION à la société ZEILER ARBEITSSCHUTZ daté du 12 avril 2018 pour une facturation à l'adresse postale de la société ICADE PROMOTION et une livraison des produits au Royaume-Uni ;
- Courriels des 21 mars et 03 avril 2018 en langues anglaise et allemande envoyés par le Sales Manager de la société ICADE PROMOTION depuis l'adresse courriel [pnom@icade-promotion.fr] pour ouvrir un compte client et commander des produits auprès du fournisseur ZEILER ARBEITSSCHUTZ ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - N°FR-2012-00178 concernant le nom de domaine <leboncoindesaffaires.fr> rendue le 15 octobre 2012 ;

- N°FR-2012-00119 concernant le nom de domaine <yahoomag.fr> rendue le 27 juillet 2012.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

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

«Le Groupe ICADE est un groupe immobilier français créé en 1954 qui a adopté le nom ICADE en 2003.

Il s'agit d'un acteur majeur de l'immobilier, coté sur Euronext Paris, avec une activité de foncière, de promotion et de services. ICADE allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 31/12/17 de 10,8 Md€) à la promotion (chiffre d'affaire économique 2017 de 1 209 M€).

La Requérante, la société ICADE SA, holding du groupe, détient l'ensemble des marques du Groupe.

Elle a constaté que le nom de domaine <icade-promotion.fr> a été réservé le 6 mars 2018 par une entité qui usurpait l'identité de sa filiale, la société ICADE PROMOTION (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 3.1]. En effet, ICADE PROMOTION n'a jamais demandé l'enregistrement du nom de domaine <icade-promotion.fr>, donc dès l'enregistrement du nom de domaine le Défendeur avait usurpé l'identité de la filiale, la société ICADE PROMOTION, dont la Requérante est l'actionnaire unique. [Pièce 1.1; Pièce 1.2]. Si ce nom de domaine n'aboutit à aucun site en fonctionnement, il a été utilisé pour continuer à usurper l'identité de la filiale ICADE PROMOTION. [Pièce 3.2]

ICADE sollicite donc la transmission du nom de domaine <icade-promotion.fr> à son profit au terme de la présente requête. Il sera démontré que la Requérante justifie d'un intérêt légitime à agir (1), et que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté <icade-promotion.fr> en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (2).

#### 1. L'INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

Dans le cadre de ses activités, la Requérante implantée en France détient plusieurs marques dont les marques suivantes :

i. La marque verbale ICADE n°3185579 déposée le 26 septembre 2002 et enregistrée le 28 février 2003 [Pièce 2.1];

ii. La marque semi-figurative n°4336987 déposée le 10 février 2017 et enregistrée le 2 juin 2017 [Pièce 2.2];

La Requérante a constaté que le nom de domaine <icade-promotion.fr> a été réservé le 6 mars 2018 par le Défendeur auprès du bureau d'enregistrement GANDI ROLE [Pièce 3.1]. Celui-ci renvoie vers une page introuvable donc on pourrait penser que le Défendeur ne l'utilise pas [Pièce 3.2].

Toutefois, il a été utilisé pour générer des adresses e-mail (en l'occurrence : [pnom]@icade-promotion.fr) au nom de prétendus/anciens salariés d'ICADE et tenter de provoquer par l'envoi d'e-mails la livraison de marchandises par des fournisseurs croyant traiter avec l'entreprise ICADE PROMOTION.

Il est donc du plus grand intérêt d'ICADE de faire cesser de tels agissements frauduleux. ICADE PROMOTION a aussi déposé plainte du fait du contenu de ces e-mails et appels téléphoniques. [Pièce 3.4].

Au regard de l'article L. 45-6 du Code des postes et communications électroniques et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il est constant que le requérant dispose d'un intérêt à agir s'il détient une marque quasi identique ou similaire au nom de domaine litigieux.

Ainsi, par exemple, il a été considéré que :

- le titulaire de la marque [LE BON COIN] et du nom de domaine <leboncoin.fr> avait un intérêt à agir contre le déposant du nom de domaine <leboncoindesaffaires.fr> [Pièce 4.1].

- le titulaire de la marque [YAHOO] et du nom de domaine <yahoo.fr> avait un intérêt à agir contre le déposant du nom de domaine <yahoomag.fr> [Pièce 4.2] Dès lors, il ne fait aucun doute que la Requérante a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté et dont elle sollicite le transfert.

#### 2. LA VIOLATION DES DROITS DE LA REQUERANTE

##### 2.1 L'atteinte aux droits de la Requérante

Le nom de domaine <icade-promotion.fr> a été réservé le 6 mars 2018 et porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante, à savoir ses marques.

*Le signe constitutif du nom de domaine contesté est composé de deux termes ICADE et PROMOTION, séparés l'un de l'autre par un tiret [-].*

*Le nom de domaine litigieux reprend intégralement et sans modification les marques antérieures ICADE de la Requérante. Le terme ICADE situé en première position dans le radical du nom de domaine litigieux constitue le terme d'attaque qui dès lors est prédominant dans la compréhension du nom de domaine <icade-promotion.fr> ; La mention « promotion » n'écarte pas le risque de confusion puisqu'il s'agit d'un terme non distinctif car il fait référence à l'activité de promoteur immobilier du Groupe ICADE. Du reste, l'ensemble des salariés du groupe dispose d'un nom de domaine « nom@icade.fr » quel que soit sa filiale d'appartenance.*

*Un courriel reçu d'une adresse email terminant par <icade-promotion.fr> laisse à penser qu'il provient de la filiale promotion du Groupe ICADE alors que ce n'est pas le cas.*

*Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits antérieurs de la société ICADE.*

### *2.2 L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux*

*Le Défendeur ayant usurpé l'identité de la société ICADE PROMOTION, n'a jamais été autorisé par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux alors qu'il contient le terme ICADE et le terme PROMOTION.*

*L'article L 45-2 du Code des postes et communications électroniques dispose que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...] 2° 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 ; ».*

*Le Défendeur, si tant est que cela corresponde à une personne ou une société, ne dispose donc d'aucun intérêt légitime au nom de domaine litigieux.*

### *2.3 Un enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi*

*Il est patent que la réservation du nom domaine <icade-promotion.fr> litigieux a été effectuée dans le but de générer des adresses e-mails pour commettre des escroqueries en trompant les fournisseurs du Groupe ICADE, à travers l'envoi de plusieurs emails.*

*En effet, le 16 mai 2018, la société ICADE PROMOTION a reçu par courriel une facture établie par une société allemande ZEILER TECHN. INDUSTRIEBEDARF, fournisseur de matériels industriels, d'un montant de 15.454,15 euros TTC. [Pièce 3.4]. La même facture a été reçue au siège social de la société ICADE PROMOTION par courrier postal le 23 mai 2018 [Pièce 3.5]. Le 4 juin 2018, une personne prétendant se nommer Madame Z. a repris contact avec ICADE PROMOTION et transmis un bon de commande à l'entête d'ICADE et prétendument signé par « Monsieur B., directeur commercial » et des courriels adressés par une personne prétendant se nommer « Monsieur B. », en langue allemande, à la société ZEILER. [Pièce 3.6]*

*Le bon de commande adressé reprenaient les éléments visuels de deux marques enregistrées par ICADE : ICADE L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS et ICADE BUILDING FOR EVERY FUTURE [Pièce 2.3 et Pièce 2.4].*

*Le but du Défendeur est clairement de profiter de l'intérêt qu'un fournisseur verrait à être contacté par un tel acteur de premier plan et tenter d'obtenir des marchandises (ici de l'équipement de protection du chantier) à très bon compte !*

*Le Défendeur n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine <icade-promotion.fr> contesté*

*Il apparait en conséquence que la réservation du nom de domaine <icade-promotion.fr> contrevient aux dispositions de l'article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques. Il porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur ses marques, le Défendeur ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'agissant manifestement pas de bonne foi. C'est pourquoi, la Requérante demande le transfert, à son profit du nom de domaine <icade-promotion.fr>.».*

*Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.*

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic par courrier postal daté du 25 octobre 2018 et reçu le 29 octobre 2018.

Les éléments suivants sont portés à la connaissance du Collège :

- La date d'échéance de réponse du Titulaire pour le présent dossier est le 19 octobre 2018 ;
- Le 25 octobre 2018 soit postérieurement à la date de clôture du délai de réponse du Titulaire, ce dernier a adressé un courriel à l'Afnic pour lui faire connaître sa réponse au dossier SYRELI.

En application de l'article II. v. du Règlement des procédures alternatives de résolution de litiges, « *le Titulaire dispose d'un délai de vingt et un (21) jours calendaires à partir de la date de la notification de la Procédure pour faire parvenir une réponse auprès de l'Afnic par voie électronique.* ».

En conséquence, le courrier postal daté du 25 octobre 2018 envoyé à l'Afnic par le Titulaire est écarté de la discussion.

## 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

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que certaines pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française. Cependant, à la lumière des autres pièces et faits du dossier, le Collège a décidé d'en tenir compte dans le déroulé du dossier.

### 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 <icade-promotion.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société ICADE ;
- Similaire aux marques du Requérant et notamment :
  - La marque française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42 ;
  - La marque semi-figurative française « ICADE » numéro 4336987 enregistrée le 10 février 2017 pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43.

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 Requéran**

Le Collège constate que le nom de domaine <icade-promotion.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéran et notamment la marque française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42 car il est composé de la marque reprise à l'identique « ICADE » suivie du terme générique « promotion » pouvant désigner l'activité d'un promoteur immobilier.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 du Titulaire**

Le Collège constate que le Requéran déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine <icade-promotion.fr>.

##### **• Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requéran est notamment titulaire de la marque française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42 similaire au nom de domaine <icade-promotion.fr> ;
- Le nom de domaine <icade-promotion.fr> est composé de la marque « ICADE » du Requéran, reprise à l'identique, suivi du terme générique « promotion » désignant l'activité d'un promoteur immobilier, activité exercée par le Requéran ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <icade-promotion.fr> sur le modèle « pnom@icade-promotion.fr » afin d'ouvrir des comptes clients et commander des produits chez des fournisseurs au nom et à l'adresse postale du Requéran pour la facturation et à une adresse de livraison différente ; la société ICADE a déposé plainte pour tentative escroquerie suite à la réception de factures, relances et poursuites en paiement de commandes réalisées comme décrites ci-dessus ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en commandant des produits au nom du Requéran, ne pouvait ignorer l'existence des droits de ce dernier et que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <icade-promotion.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <icade-promotion.fr> au profit du Requéran.

## 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 08 novembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

