



DÉCISION DE L'AFNIC

icadepromotions.fr

Demande n° FR-2018-01676

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ICADE

Le Titulaire du nom de domaine : La société METRO CASH & CARRY France

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : icadepromotions.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 mai 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 mai 2019

Bureau d'enregistrement : CRONON AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 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^{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 21 septembre 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 octobre 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 octobre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <icadepromotions.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, des 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 ;
- Résultats obtenus le 24 août 2018 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <icadepromotions.fr> enregistré le 17 mai 2018 par la société METRO CASH & CARRY FRANCE ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <icadepromotion.fr> enregistré le 06 septembre 2018 par la société Gie ICADE Management ;
- Capture d'écran, du 24 août 2018, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <icadepromotions.fr> ;
- Plaintes auprès de Madame, Monsieur le Procureur de la République de Nanterre, reçues les 03 et 04 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 ;
- Copie du courriel du 08 juin 2018 de M. B. informant le Requéran de la commande reçue par le Titulaire ;
- Bon de commande de la société ICADE PROMOTION à Monsieur B. daté du 07 juin 2018 pour une livraison des produits à Noisy-le-Sec ;
- Courriels des 04, 06 et 07 juin 2018 échangés entre l'Acheteur Direct de la société ICADE PROMOTION depuis l'adresse courriel [pnom@icadepromotions.fr] pour ouvrir un compte client et passer commande auprès de Monsieur B. ;
- Copie de la signature courriel utilisée par le Titulaire ;
- Courriels échangés entre la société MARIN AYALA et le Requéran concernant une commande que souhaite passer le Titulaire ;
- Courriel du 08 juin 2018 émis par l'Acheteur Direct de la société ICADE PROMOTION depuis l'adresse courriel [pnom@icadepromotions.fr] pour obtenir un devis auprès de la société ONIP et transféré au Requéran le 28 juin 2018 ;
- 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 Requéranter 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 Requéranter, la société ICADE SA, holding du groupe, détient l'ensemble des marques du Groupe.

Elle a constaté que le nom de domaine <icadepromotions.fr> a été réservé le 17 mai 2018 par une entité se présentant sous la dénomination METRO CASH & CARRY FRANCE (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 4.1]. Or, si ce nom de domaine n'aboutit à aucun site en fonctionnement, elle a été alertée car ce nom de domaine a permis d'usurper l'identité de sa filiale, la société ICADE PROMOTION, dont la Requéranter est l'actionnaire unique. [Pièce 1.1; Pièce 1.2].

ICADE sollicite donc la transmission du nom de domaine <icadepromotions.fr> à son profit au terme de la présente requête. Il sera démontré que la Requéranter justifie d'un intérêt légitime à agir (1), et que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté <icadepromotions.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 Requéranter 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 Requéranter a constaté que le nom de domaine <icadepromotions.fr> a été réservé le 17 mai 2018 par le Défendeur auprès du bureau d'enregistrement CRONON AG [Pièce 4.1]. Celui-ci renvoie vers une page introuvable donc on pourrait penser que le Défendeur ne l'utilise pas [Pièce 4.3]. Toutefois, il a été utilisé pour générer des adresses e-mail (en l'occurrence : s.blanc@icadepromotions.fr; service-financier@icadepromotions.fr; d.didier@icadepromotions.fr; pnathalie@icadepromotions.fr; achats@icadepromotions.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 plusieurs plaintes du fait du contenu de ces e-mails et appels téléphoniques. [Pièce 4.4].

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 qu'un 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 5.1].

- 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 5.2]

Dès lors, il ne fait aucun doute que la Requéranter a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté et dont elle sollicite le transfert.

1. LA VIOLATION DES DROITS DE LA REQUERANTE

1.1. L'atteinte aux droits de la Requéranter

Le nom de domaine <icadepromotions.fr> a été réservé le 17 mai 2018 et porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requéranter, à savoir ses marques.

Le signe constitutif du nom de domaine contesté est composé de deux termes ICADE et PROMOTIONS. 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 <icadepromotions.fr> ; La mention « promotions » 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 <icadepromotions.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.

1.1. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

Le Défendeur ne se nomme pas ICADE et 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 PROMOTIONS.

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 ; ».

La consultation des marques françaises démontre que le Défendeur, METRO CASH & CARRY FRANCE, ne détient aucune marque ICADE ou ICADE PROMOTION en France et/ou au sein de l'Union européenne [Pièce 3.1].

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. 1.1. Un enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi

Il est patent que la réservation du nom domaine <icadepromotions.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, la société ICADE Promotion a été récemment la cible d'une série de tentatives d'escroqueries suivant toujours la même méthode : un prétendu Stéphane BLANC « acheteur direct » contactait diverses sociétés depuis l'adresse <s.blanc@icadepromotions.fr> pour tenter d'obtenir des marchandises. Ainsi :

- Le 8 juin 2018, ICADE PROMOTION a été contacté par Monsieur David BITTON, Président de la société DAVID B. & STOCK B. qui souhaitait vérifier la légitimité d'une commande qui lui avait été passée au nom d'ICADE PROMOTION par un prétendu Stéphane BLANC. [Pièce 4.5] Après quelques échanges, le prétendu Stéphane BLANC avait adressé à la société DAVID B. & STOCK B. un faux bon de commande d'un montant de 71.150,40 € pour 60 pièces WC [Pièce 4.6]. Une copie du courriel accompagnant ce bon de commande était adressée aussi aux adresses d.didier@icadepromotions.fr, p.nathalie@icadepromotions.fr, service-financier@icadepromotions.fr [Pièce 4.7]

- Le 8 juin 2018, ICADE PROMOTION a été contacté par la société espagnole MARIN AYALA qui souhaitait vérifier la légitimité d'une commande qui lui avait été passé au nom d'ICADE PROMOTION par le même prétendu Stéphane BLANC depuis l'adresse <s.blanc@icadepromotions.fr > [Pièce 4.8]- Le 21 juin 2018, ICADE PROMOTION a été contacté par Monsieur Arnaud MUGNIER, de la société PRAMAC GENERAC, qui souhaitait vérifier la légitimité d'une commande qui lui avait été passée au nom d'ICADE PROMOTION par le même prétendu Stéphane BLANC, cette fois depuis l'adresse <s.blanc@icadepromotion.fr >, alors que dans le bloc signature à la fin de l'email figurait l'adresse <s.blanc@icadepromotions.fr>. [Pièce 4.9] Le nom de domaine <icadeipromotion.fr> a été supprimé le 29 juillet 2018 [Pièce 4.2] Après quelques échanges, le prétendu Stéphane BLANC a adressé à la société PRAMARC un faux bon de commande d'un montant de 180.105€ pour l'achat de cinq groupes électrogènes.

- Le 28 juin 2018, ICADE PROMOTION a été contacté par la société ONIP, qui souhaitait vérifier la légitimité d'une commande qui lui avait été passée au nom d'ICADE PROMOTION par un prétendu Stéphane BLANC « acheteur direct » pour 10.000 litres de peinture spéciale. [Pièce 4.10].

Les bons de commande ainsi que certains courriels adressés reprenaient dans l'entête ou dans le bloc signature de l'expéditeur 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 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 des WC, des groupes électrogènes et de la peinture) à très bon compte !

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

Il apparait en conséquence que la réservation du nom de domaine <icadepromotions.fr> contrevient aux dispositions de l'article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques. Elle 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 <icadepromotions.fr>».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 octobre 2018.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« METRO France a été destinataire d'un courrier daté du 21 septembre 2018 l'informant qu'une procédure Syreli référencée FR-2018-01676 avait été ouverte à son encontre pour contester la titularité du nom de domaine « icadepromotions.fr ». Le courriel de contact du nom de domaine ci-dessus est « achat@icade-immobiliers.com ». Par la présente, il est porté à la connaissance de l'AFNIC que METRO France est victime d'une usurpation d'identité. Ainsi, METRO France n'est pas titulaire du nom de domaine objet de la procédure et n'a pas accès à l'adresse courriel de contact indiquée. En conséquence, METRO France n'a pas d'intérêt à la procédure ouverte à son encontre et ne revendique aucun droit sur le nom de domaine « icadepromotions.fr ».

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 <icadepromotions.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 ;
 - La marque semi-figurative française « ICADE L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS » numéro 4337006 enregistrée le 10 février 2017 pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;

- La marque semi-figurative française « ICADE BUILDING FOR EVERY FUTURE » numéro 4337017 enregistrée le 10 février 2017 pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « [...]Par la présente, il est porté à la connaissance de l'AFNIC que METRO France est victime d'une usurpation d'identité. Ainsi, METRO France n'est pas titulaire du nom de domaine[...]», n'avait pas demandé l'enregistrement du nom de domaine et qu'il avait donné implicitement son accord pour la transmission du nom de domaine <icadepromotions.fr> au Requéant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <icadepromotions.fr> au Requéant.

Prenant acte de la décision du Titulaire, le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <icadepromotions.fr> au profit du Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 31 octobre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

