



## DÉCISION DE L'AFNIC

**icades.fr**

**Demande n° FR-2019-01777**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société ICADE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : icades.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 janvier 2019 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 janvier 2020

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 01 mars 2019 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 15 mars 2019.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 avril 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <icades.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 :

- 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 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 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <icades.fr> enregistré par Monsieur M. le 16 janvier 2019 ;
- Courriel du représentant du Requéran adressé au Titulaire le 27 février 2019, le sommant de transmettre le nom de domaine <icades.fr> au bénéfice du Requéran ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant au Titulaire, Monsieur M. effectuée dans la base INPI ;
- Courriels échangés entre Monsieur O. de la société ICADE PROMOTION depuis l'adresse courriel [prenom.nom]@icades.fr et des fournisseurs du 29 janvier 2019 au 06 février 2019 en langue anglaise, accompagnés d'une traduction partielle en langue française, pour passer commande de produits papier Blue Back pour l'impression de bannières ;
- Bon de commande de la société ICADE PROMOTION à la société KÄMMERER daté du 06 février 2019 pour une facturation à l'adresse postale de la société ICADE PROMOTION et une livraison des produits à « DDP ENTREPÔT 1 » ;
- Confirmation de commande, datée du 15 février 2019, de la société KÄMMERER adressée à la société ICADE PROMOTION SAS pour une livraison des produits au Royaume-Uni ;
- Facture, datée du 13 février 2019, de la société KÄMMERER adressée à la société ICADE PROMOTION SAS pour une livraison des produits au Royaume-Uni ;
- Courriel du fournisseur, daté du 18 février 2019, adressé au Requéran ayant pour objet « Camion papier livraison Londres » dans lequel le fournisseur indique être victime de fraude ;
- 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 ;
- N°FR-2018-01676 concernant le nom de domaine <icadepromotions.fr> rendue le 31 octobre 2018 ;
- N°FR-2018-01678 concernant le nom de domaine <icade-promotion.fr> rendue le 08 novembre 2018.

Dans sa demande, le Requéran 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 Requéran, la société ICADE SA, holding du groupe, détient l'ensemble des marques du Groupe.

Elle a constaté que le nom de domaine <icades.fr> a été réservé le 16 janvier 2019 par une personne prétendant se nommer « Monsieur M.» (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 3.1]. Ce nom de domaine a permis d'usurper l'identité de sa filiale, la société ICADE PROMOTION, dont la Requéran est l'actionnaire unique. [Pièce 1.1; Pièce 1.2].

ICADE sollicite donc la transmission du nom de domaine <icades.fr> à son profit au terme de la présente requête. Il sera démontré que le Défendeur a utilisé de manière frauduleuse le nom de domaine <icades.fr> (1), que la Requéran justifie d'un intérêt légitime à agir (2), et que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté <icades.fr> en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (3).

#### 1. UN USAGE FRAUDULEUX DU NOM DE DOMAINE <ICADES.FR>

Le 29 janvier 2019 une personne prétendant se nommer « Monsieur O., Directeur » a contacté la société NetLink Imaging depuis l'adresse email « [prénom.nom]@icades.fr » afin d'être mis en relation avec une personne en charge des commandes de papier imperméable « Blue Back ». [Pièce 3.2]

Les échanges ont continué jusqu'au 6 février 2019 et ils ont porté, d'une part, sur la quantité et les dimensions du papier, et d'autre part, sur l'obtention d'une ligne de crédit COFACE. [Pièce 3.3]

Le 6 février 2019, le prétendu « Monsieur O. » a envoyé un faux bon de commande pour 36 palettes de papier « Blue Back » d'une valeur de 36.395,57€ [Pièce 3.4]. Le bon de commande reprenait presque à l'identique les éléments visuels de deux marques enregistrées par ICADE : ICADE L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS et ICADE BUILDING FOR EVERY FUTURE [Pièce 2.1 et Pièce 2.2].

La société Kämmerer (filiale de la société NetLink Imaging) a adressé le 8 février 2019 la confirmation de commande [Pièce 3.5] et le 15 février 2019 la facture pour un montant de 36.363,60€ [Pièce 3.6]. L'adresse de livraison prévue sur les deux documents était « ICADE PROMOTIONSAS [adresse] Royaume-Uni ». Cette adresse ne correspond pas à des locaux ou un entrepôt d'ICADE.

Il apparaît que le jour de la livraison, le 15 février 2019, personne n'était présent pour recevoir la commande et personne ne répondait au numéro de téléphone communiqué [Pièce 3.7].

Dans ce contexte, le 18 février 2019 la société ICADE PROMOTION a été contacté par la société NetLink Imaging lui indiquant qu'elle pense avoir été victime d'une fraude et l'informant de la commande de papier imperméable pour un montant de 36.363,60€ livrée à Londres [Pièce 3.7].

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

Dans le cadre de ses activités, la Requéran 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 2.3] ;

ii. La marque semi-figurative n°4336987 déposée le 10 février 2017 et enregistrée le 2 juin 2017 [Pièce 2.4] ;

La Requérante a constaté que le nom de domaine <icades.fr> a été réservé le 16 janvier 2019 par le Défendeur auprès du bureau d'enregistrement 1&1 IONOS SE par un prétendu « Monsieur M. » [Pièce 3.1]. La recherche sur le site de l'INPI, montre qu'aucune marque qui ressemble au terme « ICADE » n'est enregistrée au nom de « Monsieur M. » [Pièce 3.8].

Par ailleurs, le site internet « icades.fr » renvoie vers la page officielle d'ICADE alors qu'ICADE n'a pas mis en place ce transfert automatique. Cette démarche a été clairement faite dans le but de tromper les interlocuteurs et de leur faire penser que le site <icades.fr> correspond à un site officiel d'ICADE.

Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour générer des adresses e-mail (en l'occurrence : [prénom.nom]@icades.fr et [prénom.nom]@icades.fr) au nom des 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 va aussi déposer une plainte pénale du fait du contenu de ces e-mails.

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]

Par ailleurs, les 7 et 17 septembre 2018, ICADE a déposé deux demandes auprès l'Afnic pour demander le transfert des noms de domaine <icadepromotions.fr> et <icade-promotion.fr>. Par deux décisions rendues le 31 octobre et le 8 novembre 2018, le Collège a accepté les deux demandes de transmission des noms de domaine litigieux [Pièce 4.3 et Pièce 4.4]. En effet, le Collège a considéré dans les deux décisions que la Requérante avait un intérêt à agir au vue de la similarité entre, d'une part, les noms de domaine litigieux et, d'autre part, la dénomination sociale de la Requérante et les marques enregistrées par celle-ci.

Par ailleurs, dans la décisions concernant <icade-promotion.fr> le Collège a considéré que « le Titulaire, en commandant des produits au nom du Requérant, ne pouvait ignorer l'existence des droits de ce dernier et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <icade-promotion.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur » [Pièce 4.4].

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.

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

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

Le nom de domaine <icades.fr> a été réservé le 16 janvier 2019 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 du terme ICADE avec un « s » à la fin.

Le nom de domaine litigieux reprend intégralement et sans importante 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 <icades.fr>.

L'ajout de la lettre « s » n'écarte pas le risque de confusion puisqu'il s'agit d'une seule lettre située à la fin du mot. L'ensemble des salariés du groupe dispose d'un nom de domaine « nom@icade.fr » quel que soit sa filiale d'appartenance. Aussi, un courriel reçu d'une adresse email terminant par <icades.fr> laisse à penser qu'il provient d'une société 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.*

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

*Le Défendeur, n'a jamais été autorisé par la Requêteur à réserver le nom de domaine litigieux alors qu'il contient le terme ICADE.*

*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, ne dispose donc d'aucun intérêt légitime au nom de domaine litigieux.*

*Le Défendeur n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par email le 27 février 2019 [Pièce 3.9]. Par ailleurs, la tentative de remise par porteur de la mise en demeure a révélé que le Défendeur a déclaré une adresse fictive au bureau d'enregistrement, aucune personne nommée Monsieur M. n'ayant pu être identifiée à l'adresse [adresse], cette adresse correspondant à un hôtel.*

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

*Il est patent que la réservation du nom domaine <icades.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, comme il a été exposé dans la première partie, le 18 février 2019 la société ICADE PROMOTION a été contacté par la société NetLink Imaging l'informant d'une commande de papier auprès d'une société de leur groupe qui aurait été passée par ICADE PROMOTION pour un montant de 36.363,60€ [Pièce 3.7]. Il s'était avéré que la société NetLink Imaging avait pris la commande à la suite de plusieurs conversations téléphoniques et des emails envoyés depuis l'adresse <[prénom.nom]@icades.fr>, d'une personne qui prétendait s'appeler « Monsieur O.» et alléguait représenter la société ICADE PROMOTION. [Pièce 3.2 et Pièce 3.3]*

*En conséquence, 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 rouleaux de papier imperméable) à très bon compte !*

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

*Il apparaît en conséquence que la réservation du nom de domaine <icades.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 Requêteur sur ses marques, le Défendeur ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'agissant manifestement pas de bonne foi.*

*C'est pourquoi, la Requêteur demande le transfert, à son profit du nom de domaine <icades.fr>. ».*

Le Requêteur 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 <icades.fr> est quasi-identique :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société ICADE ;
- 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.

**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 <icades.fr> est quasi-identique aux marques antérieures 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 car il est composé de la marque reprise à l'identique « ICADE » suivie de la lettre « s ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, 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 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 déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine <icades.fr> ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <icades.fr> ;
- Le Requérant 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 ;
- Le nom de domaine <icades.fr> est composé de la marque « ICADE » du Requérant, reprise à l'identique ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <icades.fr> sur le modèle « prenom.nom@icades.fr » afin d'ouvrir des comptes clients pour commander des produits chez des fournisseurs facturés au nom et à l'adresse postale du Requérant et livrés à une adresse différente ;
- Un fournisseur a alerté le Requérant que des commandes étaient passées en son nom et qu'il craignait une fraude ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que

le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <icades.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 <icades.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <icades.fr> au profit du Requérant.

## **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 19 avril 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

