



DÉCISION DE L'AFNIC

materials-icade.fr

Demande n° FR-2020-02117

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ICADE

Le Titulaire du nom de domaine : Madame C.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 juillet 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 juillet 2021

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 août 2020 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 08 septembre 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 septembre 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 octobre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <materials-icade.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 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <materials-icade.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 10 juillet 2020 ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <materials-icade.fr> indiquant « This domain is brand new – Please check back again soon » ;
- Copie du retour de la preuve de distribution postale avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ayant pour destinataire le contact technique renseigné par le Titulaire dans la base Whois ;
- Courriel du représentant du Requéran adressé au contact technique du Titulaire le 10 juillet 2020, lui demandant ses intentions d'utilisation du nom de domaine <materials-icade.fr> ;
- Dépôt de plainte du Requéran contre X adressée le 03 mars 2020 au Tribunal Judiciaire de Nanterre « pour des faits susceptibles de revêtir les qualifications d'escroquerie, d'usurpation d'identité et de contrefaçon de marque » ;
- Dépôt de plainte de la société ICADE PROMOTION contre X adressée le 30 juillet 2020 au Tribunal Judiciaire de Paris « pour des faits susceptibles de revêtir les qualifications d'escroquerie, d'usurpation d'identité » ;
- « Complaint transmittal coversheet » déposée en langue anglaise par le Requéran devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI et datée du 07 juillet 2020 ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Le 10 décembre 2018 numéro D2018-2222 ICADE contre Monsieur L. / Promotion Icade / Monsieur V. portant sur les noms de domaine <eu-icade-promotion.com>, <icade-immobiliers.com> et <icade-promotion-sas.com> ;
 - Le 26 juillet 2020 numéro DEU2020-0007 ICADE et ICADE Promotion contre Madame I., portant sur le nom de domaine <icadepromotion.eu> et produite en langue anglaise ;
 - Le 30 mars 2020 numéro D2020-0290 ICADE contre Monsieur D., portant sur le nom de domaine <icade-groupe.com> et produite en langue anglaise ;
- 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 ;
- N°FR-2019-01777 concernant le nom de domaine <icades.fr> rendue le 19 avril 2019.

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

Elle a constaté que le nom de domaine <materials-icade.fr> a été réservé le 10 juillet 2020 par une personne qui prétend se nommer « Prénom Nom » (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 3.1]. Or, si ce nom de domaine n'aboutit à aucun site en fonctionnement, la Requéran craint qu'il ne soit utilisé pour usurper l'identité de la filiale ICADE PROMOTION dont la Requéran est l'actionnaire unique. [Pièce 1.1; Pièce 1.2].

ICADE sollicite donc la transmission du nom de domaine <materials-icade.fr> à son profit au terme de la présente requête. Il sera démontré que la Requéran justifie d'un intérêt légitime à agir (1), et que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté <materials-icade.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 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 2.1] ;

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

La Requéran a constaté que le nom de domaine <materials-icade.fr> a été réservé le 10 juillet 2020 par le Défendeur auprès du bureau d'enregistrement one.com [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 y a un fort risque que ce nom de domaine soit utilisé pour générer des adresses e-mail au nom de salariés ou d'anciens salariés d'Icade et tenter de provoquer la livraison de marchandises par l'envoi d'e-mails reprenant les pieds de signature employés par ses salariés.

En effet, depuis mars 2018, la Requéran se trouve impliquée dans une série d'escroqueries qui suivent le même schéma : des fournisseurs de biens industriels (panneaux solaires, papier industriel, ordinateurs, bottes de travail...) sont contactés par e-mail prétendument au nom d'ICADE ou d'ICADE PROMOTION (sa filiale) pour passer des commandes de différents objets liés à la construction et aux nouveaux bâtiments. Ces commandes s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pensant que la commande est passée par la Requéran, les fournisseurs livrent les marchandises sans acompte à une adresse qui leur a été communiquée par courrier électronique, puis envoient leur facture à la Requéran qui découvre alors seulement l'usurpation et se retrouve parfois à devoir démontrer ne pas avoir commandé ni réceptionné les marchandises en cause pour ne pas devoir régler les factures

Les noms de domaine impliqués dans ces escroqueries que la Requéran a identifiés jusqu'à présent sont les suivants :

o <icade-promotion.fr> enregistré le 6 mars 2018;

o <icade-immobiliers.com> enregistré le 8 mai 2018,

o <icadepromotions.fr> enregistré le 17 mai 2018;

- o <icade-promotion-sas.com> enregistré le 24 mai 2018;
- o <eu-icade-promotion.com>, enregistré le 24 mai 2018;
- o <icade-promotions.fr> enregistré le 27 juin 2018 (nom de domaine supprimé par la suite);
- o <icades.fr> enregistré le 16 janvier 2019;
- o <icade-groupe.com> enregistré le 10 décembre 2019;
- o <icadepromotion.eu> enregistré le 9 mars 2020 ;
- o <icade-promotion.net> enregistré le 29 avril 2020 ;
- o <icadeofficiel.fr> enregistré le 11 mai 2020 ;
- o <icade-groupe.net> enregistré le 19 mai 2020 ;
- o <icade-group.net> enregistré le 4 juin 2020 ;

La société Icade a systématiquement lancé les procédures nécessaires à la récupération de ces noms de domaine.

Il est donc du plus grand intérêt d'ICADE de récupérer ce nom de domaine afin d'éviter la reproduction de tels agissements frauduleux.

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 <materials-icade.fr> a été réservé le 10 juillet 2020 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 ACHAT et ICADE, 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 ACHAT est situé en première position et le terme ICADE en deuxième position dans le radical du nom de domaine. Ainsi, le terme d'attaque, ACHAT, laisse à croire que les emails viennent du département d'achat de matériel de la société Icade alors que ce n'est pas le cas; il en résulte que la mention « achat » n'écarte pas le risque de confusion puisqu'il s'agit d'un terme non distinctif car il fait référence à l'activité d'achat de matériel pour le 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.

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, Monsieur N., ni aucune autre personne privée, n'a jamais été autorisé par la Requérante 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 ; ».

La Requérante a

- envoyé un e-mail au Défendeur mais n'a reçu aucun retour [Pièce 3.3]
- courrier papier à l'adresse renseigné sur le Whois, mais le courrier lui est revenu car un destinataire avec ce nom n'a pas été identifié à cette adresse. [Pièce 3.4]

Le Défendeur, si tant est que cela corresponde à une personne, 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 <materials-icade.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.

Comme il a été développé plus haut, depuis mars 2018 la Requérante est la cible d'une série d'escroqueries impliquant des noms de domaine similaires à son site officiel <icade.fr>.

La Requérante a déjà déposé des plaintes auprès de l'OMPI pour les noms de domaine <icade-immobiliers.com>, <icade-promotion-sas.com>, <eu-icade-promotion.com>, <icade-groupe.com>, <icadepromotion.eu>, <icade-groupe.net> et <icade-group.net> [Pièces 4.3 à 4.6] et des plaintes SYRELI pour les noms de domaine <icade-promotion.fr>, <icadepromotions.fr> et <icades.fr> [Pièces 4.7 à 4.9]. Toutes les procédures terminées ont abouti à la transmission des noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, la Requérante a déposé en 2018 douze plaintes pénales auprès du Tribunal de grande instance de Nanterre (aujourd'hui Tribunal judiciaire) pour escroquerie et usurpation d'identité au nom de la Requérante et de sa filiale Icade Promotion. Par la suite, le 5 mars et le 3 août 2020 la Requérante a déposé deux autres plaintes pénales pour des faits quasi-identique [Pièce 4.10 et 4.11]. Ces plaintes sont en cours de traitement.

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 à très bon compte !

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

Il apparait en conséquence que la réservation du nom de domaine <materials-icade.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 <materials-icade.fr>.

[Liste des pièces].».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 septembre 2020.

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur, "ICADE" n'est pas une marque déposée, privée C'est un nom libre que n'importe qui peut utiliser. J'ai fait une composition de nom nom pour sortir le mot "ICADE". J'aimerais savoir ce qui est reproché a mon nom de domaine qui est en relation avec le requérant. Pouvez-vous svp, me dire exactement ce qui m'est reproché ?

Il existe d'autre nom de domaine qui comporte le nom "ICADE" Je connais une université en Espagne du nom de ICADE. ».

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 des éléments de la demande du Requérant n'étaient pas fournis en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

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 <materials-icade.fr> est similaire :

- 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 composante verbale de 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <materials-icade.fr> est similaire 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 » précédée du terme anglophone « materials » signifiant « matériel » en langue française.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire :

Le Collège constate que le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation à toute personne privée pour enregistrer le nom de domaine <materials-icade.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Titulaire indique que le terme « ICADE » n'est pas une marque déposée ;
- Le Requérant, la société ICADE est notamment titulaire de la marque française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 et dûment renouvelée et exploitée pour les services de « locations d'outils et de matériel de construction » ;
- Le nom de domaine <materials-icade.fr> est composé de la dénomination sociale et de la marque « ICADE » du Requérant, reprise à l'identique et du terme générique « materials » signifiant « matériel » en français et faisant référence aux services proposés par la marque du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant la marque « ICADE », notamment protégée pour des services de location de matériel de construction, avec le terme « materials », créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <materials-icade.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <materials-icade.fr> au profit du Requérant, la société ICADE.

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 20 octobre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

