



DÉCISION DE L'AFNIC

lcade.fr

Demande n° FR-2020-02165

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ICADE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lcade.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 juillet 2021

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 septembre 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 13 octobre 2020.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 novembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lcade.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 Requérant 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 Requérant, 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 Requérant, la société ICADE pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <lcade.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 31 juillet 2020 ;
- Demande de divulgation de données personnelles envoyée à l'Afnic et la réponse de cette dernière le 22 septembre 2020 concernant le nom de domaine <lcade.fr> ;
- Capture d'écran du 25 septembre 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <lcade.fr> indiquant « *ERREUR. L'URL demandée n'a pas pu être trouvée* » ;
- Attestation en vertu de l'article 202 du Nouveau code de procédure civile témoignant de la non attribution ou de la non accessibilité du numéro de téléphone du Titulaire ;
- Courriel du 24 septembre 2020 de non délivrance de message envoyé à l'adresse électronique du Titulaire ;
- Capture d'écran du résultat obtenu le 25 septembre 2020 dans la base COMPUMARK après une recherche de marques en vigueur enregistrées au nom du Titulaire.

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

Elle a constaté que le nom de domaine <lcade.fr> (la première lettre du nom de domaine étant le L en minuscule) a été réservé le 31 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 Requérante craint qu'il ne soit utilisé pour usurper l'identité de la filiale ICADE PROMOTION dont la Requérante est l'actionnaire unique. [Pièce 1.1; Pièce 1.2].

ICADE sollicite donc la transmission du nom de domaine <lcade.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 <lcade.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 <lcade.fr> (<Lcade.fr>) a été réservé le 31 juillet 2020 par le Défendeur auprès du bureau d'enregistrement 1API GmbH [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 Requérante 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 Requérante, les fournisseurs livrent les marchandises sans acompte à une adresse qui leur a été communiquée par courrier électronique, puis envoient leur facture à la Requérante 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 avoir à régler les factures.

Les noms de domaine impliqués dans ces escroqueries que la Requérante a identifiés jusqu'à présent sont les suivants : <icade-promotion.fr> enregistré le 6 mars 2018; <icade-immobiliers.com> enregistré le 8 mai 2018; <icadepromotions.fr> enregistré le 17 mai 2018; <icade-promotion-sas.com> enregistré le 24 mai 2018; <eu-icade-promotion.com>, enregistré le 24 mai 2018; <icade-promotions.fr> enregistré le 27 juin 2018 (nom de domaine supprimé par la suite); <icades.fr> enregistré le 16 janvier 2019; <icade-groupe.com> enregistré le 10 décembre 2019; <icadepromotion.eu> enregistré le 9 mars 2020; <icade-groupe.net> enregistré le 19 mai 2020; <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 primordial pour Icade de récupérer ce nom de domaine afin d'éviter la reproduction de tels agissements frauduleux d'autant que le titulaire du nom de domaine litigieux ne possède à notre connaissance aucune marque « Icade » [Pièce n° 3.5].

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> (décision Afnic n° FR-2012-00178) ;

- 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> (décision Afnic n° FR-2012-00119).

Par ailleurs, le 7 septembre 2018, ICADE a déposé une demande auprès de l'Afnic pour demander le transfert du nom de domaine <icadepromotions.fr>. Par la décision rendue le 31 octobre 2018, le Collège a accepté la demande de transmission du nom de domaine litigieux [décision Afnic n° FR-2018-0176]. En effet, le Collège a considéré dans la décision que la Requérante avait un intérêt à agir compte tenu de la similarité entre, d'une part, le nom de domaine litigieux et, d'autre part, la dénomination sociale de la Requérante et les marques enregistrées par celle-ci.

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 <lcade.fr> a été réservé le 31 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 du terme *lcade*, la subtilité étant que la première lettre du nom de domaine est la lettre L en minuscule. Or, la lettre L en minuscule est strictement identique à la lettre I en majuscule.

Le nom de domaine litigieux reprend intégralement les marques antérieures *ICADE* de la Requérante et 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, [prénom nom], 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 :

- tenté de joindre le Défenseur en composant le numéro de téléphone indiqué dans la levée d'anonymat communiquée par l'Afnic mais un message indique que ce numéro n'est pas attribué [Pièce 3.3] ;

- envoyé un e-mail au Défendeur mais il n'a pas pu être délivré [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 litigieux <lcade.fr> 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 d'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 UDRP auprès de l'OMPI pour les noms de domaine <icade-immobiliers.com> (D2018-2222), <icade-promotion-sas.com> (D2018-2222), <eu-icade-promotion.com> (D2018-2222), <icade-groupe.com> (D2020-0290), <icadepromotion.eu> (DEU2020-0007), <icade-groupe.net> et <icade-group.net> (D2020-1685) et des plaintes SYRELI pour les noms de domaine <icade-promotion.fr> (FR2018-01678), <icadepromotions.fr> (FR2018-01676) et <icades.fr> (FR2019-01777). 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-identiques. 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 <lcade.fr> contesté.

Il apparaît en conséquence que la réservation du nom de domaine <lcade.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 <lcade.fr>.

Bordereau des Pièces : [liste]».

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lcade.fr> est quasi-identique :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société ICADE ;
- Aux marques 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 ;
 - 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 Requéran 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <lcade.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requéran et notamment à la marque française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42.

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

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 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 <lcade.fr> ;
- Les résultats de recherche dans une base de marques ne permettent pas de relever de marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <lcade.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requéant 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 <lcade.fr> est composé de la marque « ICADE » du Requéant, reprise à l'identique avec la substitution de la première lettre « I » par la lettre « L » en minuscule soit « l », lettre qui est visuellement strictement identique à la lettre « i » en majuscule de la marque du Requéant ; ce type de pratique relève du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le numéro de téléphone et l'adresse électronique du Titulaire renseignés dans la base Whois semblent incorrectes au regard des tentatives infructueuses de contact effectuées par le Requéant ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lcade.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve 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 <lcade.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 <lcade.fr> au profit du Requéant, 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 16 novembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

