

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

join-iad.fr

Demande n° FR-2022-03120



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société I@D INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : join-iad.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 octobre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 octobre 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 novembre 2022 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 05 janvier 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 janvier 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 09 février 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <join-iad.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1) L'intérêt à agir de la Requéran :

La Requéran, la société I@D INTERNATIONAL est spécialisée dans la transaction immobilière.

Créée en 2008 dans un garage d'une maison de Seine-Port en Seine-et-Marne par [3 personnes physiques], ce réseau immobilier est exclusivement constitué d'agents commerciaux indépendants : 18 000 conseillers en 2022.

En mai 2021, IAD est n°1 sur le marché français des réseaux de mandataires immobiliers, marché en forte croissance qui a représenté 14% des ventes immobilières en France en 2020. IAD emploie plus de 400 collaborateurs répartis dans 6 pays dans le monde : Portugal, Espagne, Italie, Mexique, Allemagne, et la France qui reste son premier marché.

Bénéficiant du soutien de plusieurs fonds d'investisseurs (Naxicap Partners, IK Investments Partners, Rothschild Five Arrows, Insight Partners), son chiffre d'affaires s'élève à 526 millions d'euros en 2022.

La société I@D INTERNATIONAL a pour spécificité d'avoir installé son activité de réseau immobilier au niveau international, et ce de façon totalement digitalisée.

Annexe 1 – fiche société I@D International

Annexe 2 – informations concernant I@D INTERNATIONAL

La Requéran est titulaire de nombreuses marques contenant IAD avec les deux orthographes possibles à savoir I@D ou IAD, notamment :

La marque verbale française I@D N° 08 3 614 702 enregistrée en 2008 et visant les classes 35, 36 et 41.

La marque internationale I@D N° 1260871 enregistrée en 2015 et visant la classe 36 et visant la Grande Bretagne, la Suisse, l'Espagne, l'Italie et le Portugal.

La marque française N° 18 4 452 208 enregistrée en 2018 et visant les classes 35, 36 et 41.

Annexe 3 – Marques

La requérante est également propriétaire du nom de domaine join-iad.com auquel est rattaché un site web dédié aux personnes souhaitant rejoindre le réseau IAD et devenir des conseillers immobiliers indépendants.

Annexe 4 – Whois et site web de join-iad.com

Le nom de domaine contesté join-iad.fr a été enregistré par le Défendeur le 24 juillet 2022

Annexe 5 – Whois join-iad.fr

Le Registrar de IAD International a demandé et obtenu de la part de l'AFNIC la levée d'anonymat, la communication des informations du titulaire à savoir :

[Prénom Nom du Titulaire

Adresse postale
Numéro de téléphone
Adresse mail]

Un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à cette personne.
Ce courrier a bien été retiré au bureau de poste le 9 novembre mais aucune réponse n'a été donnée à ce jour.

Annexe 6 – Copie du courrier et des informations de suivi de La Poste

Sur la base de ses droits antérieurs précités, la Requérente revendique disposer d'un intérêt à agir indéniable à l'encontre du titulaire du nom de domaine.

2) L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi, notamment des droits de propriété intellectuelle, sauf si le Défendeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi :

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant :

La Requérente considère que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du CPCE.

En effet, la Requérente soutient que le nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle susvisés, à savoir à sa dénomination sociale, son nom de domaine et ses marques. Le nom de domaine litigieux est constitué exclusivement de la marque « IAD » avec l'ajout du terme générique JOIN signifiant rejoindre en anglais.

Le fait que la requérante possède et exploite le nom de domaine join-iad.com ne peut être une coïncidence.

Ceci étant, l'ajout de ce terme générique couramment utilisé pour inciter des personnes à rejoindre un réseau accentue de toute évidence le risque de confusion et a nécessairement été effectué de mauvaise foi.

L'extension « .fr » a pour seule vocation de donner l'indication aux internautes que le nom de domaine est destiné au public français et n'est en aucun cas de nature à réduire le risque de confusion, de sorte qu'il ne peut être pris en compte dans la comparaison des signes en présence.

Le nom de domaine contesté constitue ainsi la reproduction intégrale et de façon quasi identique des droits de propriété intellectuelle antérieurs "IAD" de la Requérente, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et ce, d'autant plus, lorsque la forte notoriété de la marque IAD dans le monde entier et en France est prise en compte.

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire :

La Requérente affirme que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur les bases de données de marques n'ont pas permis d'identifier de marque composée des termes « IAD » au nom du Défendeur, laquelle aurait pu éventuellement justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux.

En outre, le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom IAD, ni sous un nom qui pourrait y être apparenté. Il n'a obtenu aucune autorisation de la Requérante pour réserver ou exploiter le nom de domaine litigieux, ni ne fournit de service ou n'a de relation commerciale avec la Requérante. Le réservataire ne peut ainsi justifier d'aucun intérêt légitime pour le réserver et l'utiliser.

Ce que révèle une simple recherche associant le nom et l'adresse du Défendeur est que celui-ci est un juriste fiscaliste, conseil en gestion de Patrimoine. Ce qui confirme qu'il ne pouvait ignorer ni l'existence du réseau IAD ni le caractère illégal de sa démarche vu sa profession.

Annexe 7 – informations concernant le Défendeur

c) La mauvaise foi du Défendeur :

La mauvaise foi du Défendeur découle tout d'abord du choix du nom de domaine litigieux qui ne peut être le fruit du hasard, d'autant plus qu'il est composé des droits antérieurs IAD appartenant à la Requérante à l'identique avec la simple adjonction du terme générique anglais JOIN à l'identique du nom de domaine join-iad.com.

Il est ainsi établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance de l'activité de la Requérante, compte tenu de sa forte notoriété en France et dans le monde entier et tout particulièrement vu sa profession

En conséquence, la Requérante soutient que le Défendeur avait pour but d'obtenir un montant très important en revendant ce nom de domaine.

Pour preuve la mise en vente sur SEDO pour 10 000 000 Euro (Annexe 8).

Enfin, l'absence d'intérêt légitime du Défendeur conforte sa mauvaise foi.

Aussi, la Requérante estime que la preuve de la mauvaise foi du Défendeur telle que définie à l'article R. 20-44-46 est apportée.

En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine au profit de la Requérante conformément aux articles L45-2 1° et 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELL. ».

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et à titre subsidiaire sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 janvier 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Suite à la procédure ouverte à l'encontre du Titulaire en vue de l'obtention du transfert ou de suppression du nom de domaine join-iad.fr au profit de la requérante, vous trouverez ci-après mes éléments de réponse dans le strict respect du contradictoire.

l) L'absence d'intérêt à agir et/la mauvaise foi de la requérante

1) L'intérêt à agir de la requérante

La requérante, la société I@D international motive sa demande en évoquant la marque verbale

Française « I@D », déposée le 1er Décembre 2008 et visant les classes 35, 36 et 41 n° d'enregistrement 083614702.

Le « @ » se prononce arobase. La marque « I@D », se prononçant I arobase D avec numéro d'enregistrement 083614702 est déposée en France.

« IAD » n'est pas une marque protégée par l'enregistrement susvisé. Il n'y a pas de similarité entre le terme I A D et I @ (dit arobase) D. Le nom de domaine déposé par le Titulaire (joiniad.fr) ne peut donc se heurter en aucun cas à la protection accordée au titre du dépôt de cette marque. La requérante ne pourrait évoquer un intérêt à agir tiré de cette marque, sans rapport direct avec le nom de domaine litigieux.

Annexe 1 - Marque INPI i@d

La marque semi figurative déposée le 9 Mai 2018, n° 4452208 comprend une police étudiée ainsi qu'une couleur spécifique. Étant une marque semi figurative visant les classes 35, 36 et 41, elle voit protéger ses éléments verbaux « IAD » avec ses éléments figuratifs du logo « IAD ».

L'utilisation d'un type de marque semi-figuratif, montre bien ici la compréhension de la requérante du fait que l'élément verbal « IAD » n'est pas suffisamment distinctif et donc qu'elle ait recherché à le distinguer en l'associant à une forme graphique spécifique.

Annexe 2 – Marque INPI iad

La requérante ne saurait arguer d'un intérêt à agir en l'espèce dans la mesure où la marque semi figurative « IAD » n'a pas été protégée en tant que nom de domaine. Ceci se révèle d'une brève recherche internet sur la requérante. Elle ne dispose d'aucun nom de domaine iad.fr ou iad.com.

Annexe 3 – Whois iad.fr

Annexe 4 – Whois iad.com

Annexe 5 – Vente iad.com godaddy

Ces noms de domaines étant les plus proches de la marque semi figurative déposée en 2018.

iad.com est par ailleurs, un nom de domaine en vente actuellement (cf annexe 5). La société requérante semble privilégier un nom de domaine plus éloigné de sa marque déposée.

Aussi il est important de pointer le manque de cohérence dans la gestion des noms de domaine de la requérante :

- elle dispose de iadfrance.fr mais pas de iadfrance.com

Annexe 6 – Whois iadfrance.com

- elle ne dispose ni de iad.com (cf annexe 4 et 5) ni de iad.fr (cf annexe 3)

- elle dispose de join-iad.com

Annexe 7 – Whois join-iad.com

Annexe 8 – Site join-iad.com

Il apparaît ici un fonctionnement singulier dans la gestion des noms de domaine de la requérante. Outre le fait que cela montre bien que la requérante n'a pas besoin de ce nom de domaine *join-iad.fr* pour exercer son activité comme nous le verrons ensuite. La requérante ne semble pas prêter de réelle importance aux noms de domaine les plus à même de porter atteinte à ses droits (*iad.fr*, *iad.com*).

Il semble que cette démarche de volonté de transmission de « *join-iad.fr* » à son bénéficiaire soit ici de mauvaise foi.

La mauvaise foi de la requérante peut être caractérisée en rappelant sa méthode de gestion hasardeuse du nom de domaine *join-iad* que ce soit en *.fr* et en *.com*.

La requérante ne peut valablement justifier sa requête de transmission du nom de domaine *join-iad.fr* dans la mesure où le choix de ce nom de domaine n'est en aucun cas nécessaire ou impératif à l'exercice de son activité.

Cet élément est également prouvé par la chronologie des actions sur ce nom de domaine litigieux, de la requérante.

Elle a d'abord enregistré le nom de domaine « *join-iad.com* » le 4 Août 2020 (cf Annexe 7 - Whois *join-iad.com*) .

Elle n'a pas réservé le nom de domaine « *join-iad.fr* » dans le même temps.

Le Titulaire a enregistré le nom de domaine « *join-iad.fr* » le 10 Octobre 2021.

Annexe 9 – Whois *join-iad.fr*

La requérante avait donc 14 mois pour acheter le nom de domaine « *join-iad.fr* » si celui-ci était réellement nécessaire à son activité.

Ce n'est que le 9 Novembre 2022, que la requérante demande le transfert du nom de domaine.

Annexe 10 - Courrier LRAR SARL BOOS/Domgate

Le caractère nécessaire et impératif du nom de domaine litigieux « *join-iad.fr* » apparaît ici encore contestable. Le délai de 13 mois écoulé entre la réservation du nom de domaine par le

Titulaire et la demande de transfert du domaine litigieux par la requérante révèle une incohérence.

On peut aller plus loin en estimant que le nom de domaine « *join-iad.fr* » ne reprend pas les marques IAD et I@D de la requérante au regard des éléments qui vont suivre.

2) Le caractère descriptif et les initiales/l'acronyme, éléments généraux composant le nom de domaine

Il ne pourrait être reproché au Titulaire d'avoir eu connaissance de l'activité de la requérante et de son utilisation du nom de domaine « *join-iad.com* ».

La profession du Titulaire étant courtier d'assurances spécialisé dans l'assurance de personnes, il n'y a pas de rapport avec l'activité de la requérante étant entendue comme « réseau immobilier international digitalisé ».

Par ailleurs, le projet Insurance ADs que le Titulaire entend mettre en place sur le nom de domaine *join-iad.fr* est éloigné de l'activité de la requérante puisqu'il s'agit d'une activité de marketing digital pour l'assurance de personnes.

Annexe 11 – Maquette du site version 2.4, Projet Insurance ADs

En ce sens, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 Décembre 2005, rappelle que la contrefaçon d'une marque par un nom de domaine reprenant une marque antérieurement déposée ne peut être constituée que si il est révélé que les deux sociétés exercent des activités identiques ou concurrentes. Les activités de la requérante (Immobilier) et du Titulaire (Marketing Assurance) sont différentes. En application de cette jurisprudence il ne peut être reproché au Titulaire d'être propriétaire du nom de domaine « *join-iad.fr* ».

Aussi, le nom de domaine « *join-iad.com* » est utilisé par la requérante comme « dédié aux personnes souhaitant rejoindre le réseau iad ». À fortiori, aucune confusion ne peut être faite

sur le nom de domaine « join-iad.com » entre l'activité du Titulaire et de celle de la requérante.

Le nom de domaine join-iad.fr contient le mot générique « join » voulant dire « rejoindre » en Anglais, suivi des initiales (pouvant aussi être un acronyme) IAD. Le nom Insurance ADs étant long, le Titulaire a préféré choisir des initiales pouvant être plus facilement mémorisées par ces futurs clients.

La jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation qui dans son arrêt du 1er octobre 2018, reprend le principe selon lequel les titulaires de nom de domaine génériques ne peuvent être protégés : « si le nom de domaine n'est constitué que d'un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d'avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires.

Il s'en déduit que les termes nécessaires ou utiles à la désignation ou à la description des produits, services ou activités proposés, appartiennent au domaine public et doivent rester à la disposition de tous si bien que nul ne peut être considéré comme fautif de l'avoir utilisé. ».

Le mot générique « join » ne peut permettre à la requérante d'obtenir une protection sur join-iad.fr.

En outre, IAD est un ensemble de trois lettres pouvant être l'acronyme ou les initiales d'une multitude de mots, noms. Il apparaît alors ici que IAD peut être considéré dans ce nom de domaine join-iad.fr comme un mot générique.

En ce sens, il est notable de rappeler que la requérante ne dispose pas du nom de domaine IAD.fr ni du nom de domaine IAD.com (actuellement en vente).

La requérante évoque dans son argumentaire une « reproduction intégrale et de façon quasi identique des droits de propriété intellectuelle antérieurs « IAD ». Cet argument au delà d'être contradictoire ne saurait être valablement retenu conformément aux éléments détaillés précédemment.

L'AFNIC étant attaché à la nécessité pour un requérant d'apporter la ou les preuve(s) d'une atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du CPCE. Ainsi dans un avis n°FR-2019-01747 rendu le

25 février 2019 :

« Le requérant n'ayant fourni aucun élément permettant d'étayer l'atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du CPCE, le Collège de l'AFNIC a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant. »

En conclusion, le nom de domaine join-iad est constitué du mot générique « join » et des initiales ou acronyme « IAD ».

En aucun cas le nom de domaine litigieux du Titulaire ne reprendrait, à tort, la marque du requérant.

Par conséquent, le requérant n'apporte aucun élément de preuve démontrant une contrefaçon de marque.

II/ Le caractère légitime et la bonne foi du Titulaire :

Le nom de domaine n'a jamais été utilisé. Il s'agit d'un projet en assurance, domaine d'activité du Titulaire.

1) La bonne foi du Titulaire

Ce nom de domaine join-iad.fr ; correspond à un projet en cours de développement étant les initiales de Insurance Advertising ou Insurance ADs (IAD). Ce projet d'activité de marketing dans le secteur assurantiel (spécifiquement l'assurance de personnes) est mûri dans le cadre de l'activité de courtier d'assurances (de personne) que le titulaire exerce depuis 5 années. Ce projet nécessite une mise en place technique qui a fait l'objet de deux projections financières chiffrées auprès de professionnels de l'informatique la première en date du 27 Mars 2022 et la deuxième en date du 16 Juin 2022.

Annexe 12 – Projection financière pour la réalisation du projet join-iad.fr, Mars 2022

Annexe 13 - Projection financière pour la réalisation du projet join-iad.fr, Juin 2022

Ce projet étant important, sa mise en place prend du temps et il n'a pas encore abouti mais une maquette du projet est déjà disponible.

Comme le stipule l'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications Électroniques :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques , le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

Le Titulaire prouve ici sa préparation à utiliser le nom de domaine litigieux depuis le 27 Mars 2022 date du premier devis réalisé par la société informatique DEVOTECH (cf Annexe 12). Le Titulaire a par ailleurs continué son projet en développant plusieurs maquettes (dont la dernière celle de l'Annexe 11) et une autre projection financière le 16 Juin 2022 (cf Annexe 13).

Conformément aux stipulations de l'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications Électroniques :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du Titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

En l'espèce le Titulaire a démontré et prouvé que l'enregistrement de ce nom de domaine était principalement dans un but d'exploitation.

La mise en vente mentionnée sur sedo.com a été réalisé par l'ancien webmaster du Titulaire sans l'accord du Titulaire.

Ce dernier n'avait pas été informé du dernier projet, mais voulait selon ses dires tester l'outil de mise en vente Sedo. Il apparait clairement qu'au vu du prix de vente exorbitant, il était impossible qu'un achat puisse être effectué.

La vente d'un nom de domaine en .fr n'a à priori historiquement jamais été au-delà d'un million d'euro.

Le nécessaire a été fait depuis afin que le nom de domaine ne soit pas en vente directe. Le Titulaire demeure cependant dans l'attente des accès Sedo de son ancien webmaster.

Annexe 14 – Sedo Vente

2) L'intérêt légitime du Titulaire :

Selon l'article R.20-44-46 du Code des Postes et des Communications Électroniques, « peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

Conformément à l'article R.20-44-46 l'intérêt légitime du défendeur est ici démontré par rapport à la préparation du projet de site join-iad.fr.

Il a déjà été présenté les différentes étapes dans la création du site join-iad.fr (cf Annexe 11, Annexe 12 et Annexe 13).

La similarité avec la marque iad n'est pas suffisamment motivée par la requérante, dans la mesure où aucune marque déposée ne porte le nom de join-iad et que le projet du défendeur (join-iad.fr ; pour Insurance Advertising ou Insurance ADs) est un projet marketing et d'affiliation pour la souscription d'assurance, qui concerne un domaine d'activité différent de la requérante étant définie comme spécialisée dans la transaction immobilière. Il ne peut être reproché au requérant la titularité abusive du domaine litigieux dans la mesure où :

- Le défendeur n'a pas enregistré un nom de domaine étant une marque déposée par la requérante. Il est important de différencier IAD étant une marque semi figurative protégée de join-iad. Join-iad ne bénéficie d'aucune protection au titre du droit des marques.
- Une recherche Google sur « iad » donne un lien redirigeant sur le site ladfrance.com, et iad.fr un site marchand dont la requérante n'est pas propriétaire.

Ainsi en enregistrant le nom de domaine join-iad.fr, le Titulaire ne pouvait être en mesure de savoir que la requérante utilisait ce nom de domaine. Le nom de domaine litigieux est par ailleurs non similaire à la marque déposée IAD et I@d, dans la mesure où il associe un mot générique à des initiales ou un acronyme commun.

Enfin il ne peut exister de risque de confusion sur le site non exploité actuellement et le projet dont l'activité sera différente (marketing en assurance). Au-delà du rappel que les termes génériques « join » et les initiales ou l'acronyme « iad » ne peuvent être protégés (join-iad) à l'INPI, vous constaterez que la charte graphique est également du projet de site (cf annexe capture site internet join-iad.fr) est également très différente de celle proposée par la requérante.

En conséquence le Titulaire sollicite du Collège qu'il refuse la transmission du nom de domaine à la requérante, conformément à l'application des articles L45-2 et R.20-44-46 du Code des Postes et des Communications Électroniques. ».

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 de la fiche d'information sur l'entreprise I@D INTERNATIONAL, des notices complètes ou certificats d'enregistrement de marques et de l'extrait de base Whois fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <join-iad.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéran, la société I@D INTERNATIONAL immatriculée le 31 octobre 2016 sous le numéro 820 923 126 au R.C.S. de Melun ;
- Similaire aux marques du Requéran et notamment :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « I@D » numéro 3614702 enregistrée le 01 décembre 2008 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36 et 41 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « iad » numéro 4452208 enregistrée le 09 mai 2018 pour les classes 35, 36 et 41.
- Identique au nom de domaine <join-iad.com> enregistré le 04 août 2020 par le Requéran.

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 <join-iad.fr> est similaire à la composante verbale des marques semi-figuratives françaises antérieures du Requéran et notamment à la marque « iad » numéro 4452208 enregistrée le 09 mai 2018 par le Requéran car il reprend à l'identique la marque « iad » précédée du terme générique anglais « join » signifiant « joindre » en français, et pouvant faire penser que le nom de domaine renvoie vers une page web de recrutement du Requéran.

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

Le Collège constate que :

- Le Requéran I@D INTERNATIONAL, immatriculé le 31 octobre 2016 sous le numéro 820 923 126 au R.C.S. de Melun, est spécialisé dans la transaction immobilière. Il compte plus de 400 collaborateurs répartis dans 6 pays et plus de 18 000 conseillers indépendants ;
Le Requéran enregistre 66200 transactions dont plus de 62000 en France ; En mai 2021, le Requéran est n°1 sur le marché français des réseaux de mandataires (Annexe 2) ;
- Le Requéran est titulaire de marques semi-figuratives françaises antérieures et

notamment « iad » numéro 4452208 enregistrée le 09 mai 2018, exploitée pour des services de « *Affaires immobilières ; courtage d'assurances de biens immobiliers ; mise à disposition d'informations dans le domaine de l'immobilier par le biais d'Internet ; mise à disposition d'informations en matière d'estimation de biens immobiliers ; assurances ; affaires financières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » ;*

- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <join-iad.com> enregistré le 04 août 2020 qu'il utilise pour présenter sa mission qui est celle de « *permettre à des milliers de personnes de changer de vie en devenant conseiller immobilier et s'épanouir dans la transaction immobilière en construisant son propre fonds de commerce* » (Annexe 4) ;
- Le nom de domaine <join-iad.fr> a été enregistré le 10 octobre 2021 sous diffusion restreinte (Annexe 5) en renvoyant vers une page du site de vente aux enchères SEDO sur laquelle le nom de domaine était à vendre pour la somme de 10 000 000 d'euros (Annexe 8 du Requérant) ;
- Le Titulaire, Monsieur X. n'est pas connu sous un nom apparenté au terme « IAD » ;
- Le Titulaire exerce une activité d'agents et courtiers d'assurances sous la forme d'une entreprise individuelle Monsieur PRENOM NOM ;
- Le Titulaire démontre vouloir faire développer un site internet join-iad.fr (Insurance Advertising) par l'intermédiaire d'un prestataire informatique (devis) et fournit une capture d'écran illustrant le projet de page d'accueil dudit site web ; ce dernier déclare « *que le projet du défendeur (join-iad.fr ; pour Insurance Advertising ou Insurance ADs) est un projet marketing et d'affiliation pour la souscription d'assurance, qui concerne un domaine d'activité différent de la requérante* » ; cependant le Collège rappelle, comme ci-dessus constaté, que la marque antérieure du Requérant « iad » numéro 4452208 enregistrée le 09 mai 2018 est notamment protégée pour les services de « *Affaires immobilières ; courtage d'assurances de biens immobiliers [...] assurances ; affaires financières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » ;*
- Le Titulaire démontre que le nom de domaine <join-iad.fr> n'est plus en vente pour une somme de 10 000 000 d'euros sur le site de vente aux enchères SEDO ; toutefois au vu de cette capture, le nom de domaine est toujours en vente sans prix précisé.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire, agent et courtier en assurance, :

- en reprenant à l'identique le signe distinctif <join-iad.com> du Requérant, n°1 sur le marché français des réseaux de mandataires ;
- en reproduisant la marque « iad » du Requérant, notamment protégée pour les services de « *Affaires immobilières ; courtage d'assurances de biens immobiliers [...] assurances ; affaires financières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.*

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <join-iad.fr> était susceptible de porter atteinte aux 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 demande de transmission du nom de domaine <join-iad.fr> au profit du Requérant, la société I@D INTERNATIONAL.

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 13 février 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

