

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

icade-support.fr

Demande n° FR-2021-02539



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ICADE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 septembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 septembre 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} octobre 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 octobre 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 novembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <icade-

support.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 :

- Fiche de renseignements extraite de la base de données de l'INPI concernant la société ICADE immatriculée le 27 octobre 1955 sous le numéro 582 074 944 ayant pour activité principale « Acquisition vente construction gérance de tout domaine immobilier administration de sociétés immobilières. L'activité de transaction et de gestion sur immeubles et fonds de commerce » ;
- Notice complète de la marque verbale française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « ICADE » numéro 4336987 enregistrée le 10 février 2017 par le Requérant pour les classes 35 à 39 et 41 à 43 ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <icade-support.fr> enregistré le 9 septembre 2021 sous diffusion restreinte ;
- Divulgateur de données personnelles envoyée par l'Afnic le 23 septembre 2021 concernant le nom de domaine <icade-support.fr> ;
- Capture d'écran du 30 septembre 2021 de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <icade-support.fr> ;
- Courriels envoyés le 13 septembre 2021 par le Titulaire utilisant l'adresse électronique [prenom.nom]@icade-support.fr au nom de la société ICADE à Madame X. pour lui proposer de souscrire des produits d'investissements proposés par la société ;
- Courriel envoyé le 14 septembre 2021 par Madame X. à « INFO ICADE » pour s'assurer qu'un courriel provienne du Requérant ;
- Résultats obtenus le 30 septembre 2021 dans la base CompuMark après une recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire ;
- Bulletin de souscription (et ses annexes) émanant du Requérant ;
- Document du Requérant intitulé « Liste des noms de domaine impliqués dans des escroqueries identifiés par la Requérante à ce jour » ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - Numéro FR-2020-02117 concernant le nom de domaine <materials-icade.fr> rendue le 20 octobre 2020 ;
 - Numéro FR-2020-02115 concernant le nom de domaine <achat-icade.fr> rendue le 20 octobre 2020 ;
 - Numéro FR-2020-02116 concernant le nom de domaine <equipement-icade.fr> rendue le 20 octobre 2020 ;
 - Numéro FR-2020-02118 concernant le nom de domaine <icadeofficiel.fr> rendue le 20 octobre 2020 ;
 - Numéro FR-2019-01777 concernant le nom de domaine <icades.fr> rendue le 19 avril 2019 ;
 - Numéro FR-2012-00119 concernant le nom de domaine <yahoomag.fr> rendue le 27 juillet 2012 ;
 - Numéro FR-2012-00178 concernant le nom de domaine <leboncoindesaffaires.fr> rendue le 15 octobre 2012.

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 [Pièce 1.1], détient l'ensemble des marques du Groupe.

Elle a constaté que le nom de domaine <icade-support.fr> a été réservé le 9 septembre 2021 par [Anonymisation] (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 3.1]. Selon les informations de la Requérante, ce nom de domaine a déjà été utilisé pour usurper l'identité de Mr [Prénom Nom] faisant partie du groupe ICADE.

ICADE sollicite donc la transmission du nom de domaine <icade-support.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 <icade-support.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 <icade-support.fr> a été réservé par le Défendeur auprès du bureau d'enregistrement KEY-SYSTEMS GmbH [Pièce 3.1]. Celui-ci renvoie vers une page Web GoDaddy dont les recherches associées sont pour partie dans le domaine de l'immobilier [Pièce 3.2].

Selon les informations fournies par la Requérante, la réservation du nom de domaine litigieux a servi à générer l'adresse e-mail [prenom.nom]@icade-support.fr dont le nom [Prénom Nom] correspond à un salarié du groupe Icade.

Le Défendeur a usurpé l'identité du salarié d'Icade, [Prénom Nom], dans le but d'adresser, sous la signature d'Icade, des e-mails à des prospects comme Madame XX (XX@hotmail.com) afin de les inviter à souscrire aux soi-disant produits d'investissement d'Icade (avec demande de RIB, photocopie de la CNI et justificatif de domicile) [Pièce n° 3.3]. A ce titre, Madame XX, faisant l'objet de l'escroquerie, a douté et a justement écrit par e-mail à info@icade.fr pour s'assurer que cette sollicitation venait bien du groupe Icade, elle-même ayant déjà été victime « d'usurpation de nom d'une sté importante "groupe XX" » [Pièce n° 3.3]. Après vérification en interne, la Requérante s'est vu confirmer par le véritable, [Prénom Nom] qu'il n'était pas à l'initiative de cette sollicitation puisqu'il utilise systématiquement son adresse email xx@icade.fr et non celle de xx@icade-support.fr qui, par ailleurs, n'est pas la propriété d'Icade.

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 Requérente, les fournisseurs livrent les marchandises sans acompte à une adresse qui leur a été communiquée par courrier électronique, puis envoient leur facture à la Requérente 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 Requérente a identifiés jusqu'à présent sont listés dans la pièce n° 3.4.

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, même s'il ne reproduit pas exactement le même schéma, 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 » dans les registres interrogés [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> [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 Requérente a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté dont elle sollicite le transfert à son profit.

2. LA VIOLATION DES DROITS DE LA REQUERANTE

2.1 L'atteinte aux droits de la Requérente

Le nom de domaine <icade-support.fr> porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérente, à savoir ses marques.

Le signe constitutif du nom de domaine contesté est composé de deux termes ICADE et SUPPORT, 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 Requérente. Le terme ICADE est situé en première position et le terme SUPPORT en seconde position dans le radical du nom de domaine. Ainsi, le terme secondaire, SUPPORT, laisse à croire que les emails viennent du département support (assistance) de la société Icade alors que ce n'est pas le cas ; il en résulte que la mention « support » n'écarte pas le risque de confusion puisqu'il s'agit d'un terme non distinctif qui fait donc référence au département Support d'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, [Anonymisation], n'a jamais été autorisé par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux qui 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 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 <icade-support.fr> a été effectuée dans le but de générer des adresses e-mails (dont celle identifiée [prenom.nom]@icade-support.fr) pour commettre des escroqueries en trompant des prospects préalablement identifiés, à travers l'envoi d'emails de sollicitation pour investir dans les solutions de placement d'Icade.

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 plusieurs plaintes SYRELI à l'encontre des noms de domaine <icades.fr>, <icadeofficiel.fr>, <materials-icade.fr>, <equipement-icade.fr> et <achat-icade.fr>, pour n'en citer que quelques-uns [Pièces 4.3 à 4.7]. Toutes les procédures terminées ont abouti à la transmission des noms de domaine litigieux.

Le but du Défendeur est clairement de profiter de l'intérêt qu'un prospect verrait à être contacté par un tel acteur de premier plan et tenter d'obtenir des souscriptions aux soi-disant produits d'investissement proposés par Icade !

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

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

[Liste des annexes] »

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <icade-support.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, société ICADE immatriculée le 27 octobre 1955 sous le numéro 582 074 944 ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - La marque verbale 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 française semi-figurative « ICADE » numéro 4336987 enregistrée le 10 février 2017 pour les classes 35 à 39 et 41 à 43.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <icade-support.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « ICADE » numéro 4336987 enregistrée le 10 février 2017 car il est composé de la marque « ICADE », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique « support » pouvant faire référence au service d'assistance du Requéant.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine <icade-support.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société ICADE est un groupe immobilier français ayant pour activité principale « *Acquisition vente construction gérance de tout domaine immobilier administration de sociétés immobilières. L'activité de transaction et de gestion sur immeubles et fonds de commerce* » ;
- Le Requéant est titulaire des marques françaises « ICADE » enregistrées en 2002 et 2017 ;
- Le nom de domaine <icade-support.fr> est la reprise à l'identique des marques « ICADE » du Requéant suivie du terme générique « support » pouvant faire référence au service d'assistance du Requéant ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que, le 30 septembre 2021, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <icade-support.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Location Logement », « Programme Neuf » ou « Gestion Locative » ;
- Le nom de domaine est utilisé pour créer l'adresse électronique de contact [prénom.nom]@icade-support.fr et pour contacter en septembre 2021 notamment Madame X. :
 - En se faisant passer pour le « Responsable du Portfolio Management » de la société ICADE, le Requéant ;
 - Pour lui proposer de souscrire des produits d'investissements de la société ICADE à la condition d'adresser des documents justificatifs tels qu'une photocopie de carte nationale d'identité, un justificatif de domicile et un Relevé d'Identité Bancaire.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <icade-support.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <icade-support.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <icade-support.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <icade-support.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 22 novembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

