

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

icade-promotion-immo.fr

Demande n° FR-2023-03467



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ICADE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : icade-promotion-immo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 septembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 septembre 2023

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 juin 2023 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 11 juillet 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 août 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

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

promotion-immo.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels et notes de bas de page]

« 1. IDENTIFICATION DES PARTIES

1.1. Le nom de domaine litigieux

La présente plainte vise le nom de domaine < icade-promotion-immo.fr > [Pièce 1].

1.2. La Requéranante

La Requéranante, la société ICADE, société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 113 613 795,19 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 582 074 944, dont le siège social est situé 27 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-Les-Moulineaux est spécialisée dans l'immobilier depuis 1954, dans des activités telles que la construction, la promotion et la vente.

Les informations relatives à la Requéranante sont les suivantes :

Adresse : 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Téléphone [numéro]

Mail : [courriel]

1.3. Le Défendeur

Selon les informations divulguées par l'Afnic concernant les données du titulaire, le nom de domaine est enregistré au nom de Monsieur [Prénom Nom du Titulaire], localisé [adresse postale] (Téléphone : [numéro] et e-mail : [courriel]). [Pièce 2]

1.4. Le Bureau d'enregistrement

Selon les données du Whois, le nom de domaine litigieux a été enregistré par One.com A/S.

Les informations relatives au Bureau d'enregistrement sont les suivantes :

Nom : One.com A/S Adresse : Kalvebod Brygge 24 - 1560 Koebenhavn V - DK Fax : [numéro]

E-mail : [courriel]

2. PLAINTÉ

Nous sommes les conseils de la société ICADE (ci-après « la Requéranante »).

La Requéranante, a constaté que le nom de domaine < icade-promotion-immo.fr > a été réservé le 24 septembre 2022 au nom de Monsieur X. (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 2] alors qu'il correspond à (i) plusieurs de ses droits antérieurs dont ses marques ICADE n° 3185579 et n° 4336987 [Pièce 3], ainsi qu'à (ii) la dénomination sociale ICADE PROMOTION (RCS n° 784 606 576) dont elle est l'associée unique [Pièce 4].

En effet, si ce nom de domaine n'aboutit, à date, à aucun site actif exploité, la Requéranante a été alertée par la réservation de ce nom de domaine dès lors qu'il reprend la dénomination de la société ICADE PROMOTION, dont la Requéranante est l'associée unique.

Notre cliente sollicite donc le transfert de ce nom de domaine < icade-promotion-immo.fr > à son profit, au terme de la présente demande. Tel qu'il sera démontré ci-après, la Requéranante justifie d'une recevabilité et d'un intérêt légitime à agir contre ce nom de domaine (2.1) enregistré par le Défendeur en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (2.2).

2.1. Recevabilité et intérêt à agir de la demande de la Requéranante

Comme le démontre la pièce 3, la société ICADE est bien établie en France et est donc recevable à enregistrer et demander le transfert du nom de domaine en « .fr » à son profit

conformément à l'article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques. Dans le cadre de ses activités, la Requérante a déposé et enregistré plusieurs marques en France incluant les marques suivantes :

i. La marque verbale française **ICADE** n°3185579 déposée le 26 septembre 2002, enregistrée le 28 février 2003 et dûment renouvelée [Pièce 3] ;

ii. La marque semi-figurative française **ICADE** n°4336987 déposée le 10 février 2017 et enregistrée le 2 juin 2017 [Pièce 3].

Le nom de domaine litigieux reprend, à la fois, les marques françaises ICADE de la Requérante, ainsi que la dénomination sociale de la société ICADE PROMOTION dont la Requérante est l'associé unique avec pour simple ajout le diminutif descriptif du terme immobilier « immo ». Ainsi qu'il sera démontré ci-après, cette grande similarité est de nature à créer un risque de confusion élevé dans l'esprit du public avec les droits antérieurs de la Requérante et porte donc atteinte à ses droits (cf. § 0).

Au regard de l'article L. 45-6 du Code des postes et communications électroniques et des décisions antérieures de l'AFNIC, il est en effet constant que le requérant dispose d'un intérêt à agir s'il détient une marque et/ou un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire au nom de domaine litigieux.

Ainsi, par exemple, il a été considéré que le titulaire de la marque AUCHAN avait un intérêt à agir contre le déposant du nom de domaine <auchan-hypermarché.fr>. [Pièce 5]

En outre, la réservation du nom de domaine < icade-promotion-immo.fr > n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requérante.

Or, la Requérante a d'ores et déjà été confrontée à plusieurs situations d'usurpation d'identité. La Requérante a dû, à cette occasion, initier plusieurs plaintes Syreli auprès de l'AFNIC concernant des noms de domaine similaires comprenant le terme "icade" et se terminant par ".fr". La Requérante a, notamment initié des plaintes SYRELI à l'encontre des noms de domaine <icadepromotions.fr> [Pièce 6] ou <icade-promotion.fr> [Pièce 7]. Toutes les procédures ont abouti à des décisions ordonnant le transfert des noms de domaine au profit du requérant.

Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la Requérante a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté < icade-promotion-immo.fr > dont elle sollicite le transfert à son profit.

2.2. Violation des droits de la Requérante

Il est ici rappelé qu'en application de l'article L45-2 du code de postes et des communications électroniques, « 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 ».

2.2.1. L'atteinte aux droits de la Requérante

Le nom de domaine <icade-promotion-immo.fr> a été réservé le 24 septembre 2022 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 trois termes ICADE, PROMOTION et IMMO, séparés les uns des autres par un tiret [-].

Le nom de domaine litigieux reprend intégralement et sans 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 <icade-promotion-immo.fr>.

La mention « promotion » n'écarte pas le risque de confusion puisqu'il s'agit d'un terme non distinctif dès lors qu'il fait référence à l'activité de promoteur immobilier du Groupe ICADE.

Le terme « immo » en dernière position est un diminutif descriptif des activités immobilières d'ICADE et n'amoindrit en rien le risque de confusion causé par la reprise à l'identique, en séquence d'attaque, du terme ICADE.

Or, il est de jurisprudence constante que le simple ajout de termes descriptifs ou génériques à une marque ne permet pas d'éviter le risque de confusion.

Par exemple, il a été considéré que le nom de domaine <auchan-online.fr> était susceptible d'être confondu avec la marque AUCHAN car il reprend d'une part, la marque AUCHAN et d'autre part, le terme « online » faisant référence à des services et/ou produits en ligne, activité proposée par le Requérant [Pièce 8].

De même, le Collège a considéré que le nom de domaine <hypermarche-leclerc.fr> était susceptible d'être confondu avec la marque LECLERC car il reprend d'une part, la marque LECLERC et d'autre part, le terme « hypermarché » faisant référence à l'activité du Requérant [Pièce 9].

Il est donc à craindre que les consommateurs des services immobiliers proposés par la Requérante fassent l'amalgame de ce nom de domaine < icade-promotion-immo.fr > avec la Requérante et imaginent que celui-ci lui appartient.

Enfin, comme indiqué précédemment, le Défendeur ne se contente pas seulement de reprendre les marques antérieures ICADE de la Requérante dans le nom de domaine litigieux mais il exploite également la dénomination sociale de la société ICADE PROMOTION, elle-même dûment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, dont la Requérante est l'associée unique.

Les signes en cause sont donc fortement similaires et par conséquent de nature à insinuer un risque élevé de confusion dans l'esprit du public. L'internaute ne peut ainsi que confondre les droits antérieurs de la Requérante avec le nom de domaine contesté.

Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits antérieurs de la société ICADE, en raison de la grande similarité des signes en présence.

2.2.2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

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

Selon les informations de la Requérante, le Défendeur n'a aucun droit de marque sur le signe « Icade Promotion » ainsi qu'il ressort d'une recherche des marques déposées/enregistrées effectuées sur les termes « Icade », « Icade Promotion » et « Icade Promotion Immo » (séparés et séparés par un tiret) associée au nom du Défendeur [Pièce 10].

Le Défendeur n'a au demeurant jamais été autorisé par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux alors qu'il est identique et fortement similaire à ses droits antérieurs.

De plus, s'agissant de la notion d'intérêt légitime du titulaire, l'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques la définit comme le fait :

- (i) 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 ;
- (ii) d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- (iii) 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.

En l'espèce, le Défendeur ne correspond à aucune des trois situations susmentionnées.

En effet, le Défendeur ne présente aucune offre de biens ni de services via le nom de domaine litigieux comme le montre l'impression écran ci-dessous, car celui-ci est renvoyé vers un site inexploité.

[capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <icade-promotion-immo.fr>]

A la connaissance de la Requérante, aucune autre entité (mis à part la société ICADE PROMOTION (RCS 784 606 576) dont la Requérante est l'associée unique) ni personne physique ne porte le nom de « ICADE PROMOTION » comme le montre la recherche de sociétés conduite par la Requérante [Pièce 11].

Enfin, la réservation de ce nom de domaine a été effectuée de mauvaise foi dans l'intention de tromper le consommateur sur l'origine exacte du potentiel site Web.

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

2.2.3. Un enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi

L'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques dispose notamment que la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sera caractérisée dans les hypothèses suivantes :

- « 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 ».

La mauvaise foi du Défendeur est manifeste compte tenu que la Requérante communique largement et notamment par voie de presse sur ses activités dans le secteur immobilier sous la marque ICADE, ce que le Défendeur ne peut ignorer.

En effet, ICADE est une société immobilière française reconnue, cotée à la Bourse de Paris. Elle fait partie du CAC 40. ICADE emploie plus de 1 180 personnes et exerce ses activités dans toute la France ainsi que dans certains pays de l'Union européenne tels que l'Espagne et l'Italie.

Une recherche des termes « Immo » et « Icade Promotion » [Pièce 12] effectuée sur Google.com (depuis la France) renvoie d'ailleurs uniquement à des résultats concernant la Requérante.

Le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur n'est donc pas anodin mais plutôt un choix délibéré de sa part puisqu'il a sciemment voulu induire en erreur le consommateur qui associera directement ce nom de domaine à la Requérante.

En effet, la réservation de ce nom de domaine par le Défendeur est constitutive de mauvaise foi car, en réservant ce nom de domaine dont le terme dominant et distinctif est ICADE, le Défendeur a cherché à profiter de la notoriété du groupe ICADE dans le secteur de l'immobilier en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Il est donc évident que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute mauvaise foi, celui-ci espérant tromper le consommateur qui pensera se rendre sur le site Web officiel de la Requérante.

A date, on constate que le nom de domaine litigieux est pour le moment inexploité par le Défendeur [Pièce 13]., La Requérante n'est cependant pas à l'abri que le Défendeur décide à tout moment d'exploiter ce nom de domaine dans le secteur immobilier puisque qu'il contient le diminutif « immo » qui donne une indication claire et directe sur le domaine d'activité concerné. En outre, il est en mesure de générer des adresses e-mails à partir du nom de domaine litigieux afin d'adresser de fausses propositions commerciales aux destinataires de ces e-mails en se faisant passer par la Requérante, ce qui s'est déjà produit à plusieurs reprises par le passé (dès 2018).

Il apparaît donc que la réservation du nom de domaine < icade-promotion-immo.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 et sur sa dénomination sociale, le Défendeur ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'agissant

manifestement pas en toute bonne foi.

C'est pourquoi, la Requérente demande le transfert à son profit du nom de domaine <icade-promotion-immo.fr >.

Bordereau des Pièces

Pièce 1. Whois du nom de domaine <icade-promotion-immo.fr>

Pièce 2. Demande de divulgation de données personnelles icade-promotion-immo.fr

Pièce 3. Marques françaises « ICADE »

Pièce 4. ICADE PROMOTION – Procès-verbal et statuts

Pièce 5. Décision AFNIC – FR-2022-02753 auchan-hypermarché.fr

Pièce 6. Décision AFNIC – FR-2018-01676 icadepromotions.fr

Pièce 7. Décision AFNIC – FR-2018-01678 icade-promotion.fr

Pièce 8. Décision AFNIC – FR-00157 – auchan-online.fr

Pièce 9. Décision AFNIC – FR-00129 – hypermarche-leclerc.fr

Pièce 10. Recherches SAEGIS

Pièce 11. Recherches infogreffe ICADE PROMOTION

Pièce 12. Recherches GOOGLE sur le signe Icade Promotion Immo

Pièce 13. Site internet litigieux ».

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 Requérant

Au regard des notices complètes de marques (annexe 3) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <icade-promotion-immo.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, société ICADE immatriculée sous le numéro 582 074 944 ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - 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 semi-figurative française « 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 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 <icade-promotion-immo.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « ICADE » numéro 4336987 enregistrée le 10 février 2017 car il est composé de la marque « ICADE », reprise dans son intégralité, suivie des termes « promotion » et « immo » faisant tous deux référence tant à la société ICADE PROMOTION dont le Requérant est l'associé unique (annexe 4) qu'à leurs activités respectives à savoir « *la construction et la vente d'immeubles tant à usage d'habitation qu'à usage d'activités économiques* ».

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

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, la société ICADE, immatriculée sous le numéro 582 074 944 au R.C.S. de Nanterre est un opérateur immobilier français (annexe 12) ;
- Le Requérant est l'associé unique de la société « ICADE PROMOTION » immatriculée sous le numéro 784 606 576 au R.C.S. de Nanterre, qui a pour objet « *la construction et la vente d'immeubles tant à usage d'habitation qu'à usage d'activités économiques, la transaction sur tous immeubles et fonds de commerces, la gestion de tous immeubles ou ensembles immobiliers et plus généralement toutes opérations de quelques natures qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement et la réalisation.* » (annexe 4) ;
- Le Requérant est notamment titulaire de la marque verbale française « ICADE » numéro 3185579 enregistrée le 26 septembre 2002 et dûment renouvelée pour les classes 35, 36, 37 et 42 (annexe 3) ;
- Le nom de domaine <icade-promotion-immo.fr> enregistré le 24 septembre 2022 par Monsieur X. est la reprise à l'identique des marques « ICADE » du Requérant suivie des termes « promotion » et « immo » faisant tous deux référence tant à la société ICADE PROMOTION dont le Requérant est l'associé unique (annexe 4) qu'à leurs activités respectives à savoir « *la construction et la vente d'immeubles tant à usage d'habitation qu'à usage d'activités économiques* » ;
- Le Requérant déclare que : « *le Défendeur n'a jamais été autorisé par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux alors qu'il contient le terme ICADE* » ;
- Les résultats obtenus à la suite des recherches effectuées dans la base de données COMPUMARK ne permettent de relever aucune marque « ICADE » « ICADE PROMOTION » « ICADE-PROMOTION » « ICADE PROMOTION IMMO » et « ICADE-PROMOTION-IMMO » appartenant au Titulaire (annexe 10) ;
- Les captures d'écran de la première page des résultats obtenus le 06 avril 2023 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur les termes « icade

- promotion immo » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requéant (annexe 12) ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que, le 06 avril 2023, la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <icade-promotion-immo.fr> est une page d'attente du bureau d'enregistrement.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requéant et de ses droits et qu'il avait enregistré le nom de domaine <icade-promotion-immo.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-promotion-immo.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-promotion-immo.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 17 août 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

