

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

ice.fr

Demande n° FR-2021-02498

Décision SYRELI suivie d'un recours puis d'une ordonnance du juge-président du tribunal régional de Giessen du 14 mars 2024.



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ICE IP SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ice.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 juillet 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 octobre 2021

Bureau d'enregistrement : RegistryGate GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 août 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 Requérant.
- 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 24 août 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 14 septembre 2021.

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 titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 septembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ice.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Informations extraites du site web du Luxembourg Business Registers relatives à la société ICE SA constituée depuis le 6 mars 2006 ;
- Informations extraites du site web de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) en Belgique relatives à la société ICE SA constituée depuis le 13 septembre 1991 ;
- Informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne « ICE » numéro 011320801 enregistrée le 6 novembre 2012 par le Requéran pour les classes 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 29, 31, 37, 38, 40, 44 et 45 ;
- Informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne « ICE » numéro 011572435 enregistrée le 14 février 2013 par le Requéran pour la classe 14 ;
- Informations détaillées relatives à la marque internationale semi-figurative « ICE WATCH », en vigueur dans l'Union européenne, numéro 1029087 enregistrée le 7 janvier 2010 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 14 ;
- Informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne « ICE » numéro 1128035 enregistrée le 10 juillet 2012 par le Requéran pour la classe 14 ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <ice-watch.tr> enregistré le 16 mars 2016 par un titulaire portant les prénom et nom du fondateur du Requéran à l'adresse postale de la société luxembourgeoise ICE IP S.A. ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <ice.fr> enregistré le 9 juillet 2017 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écrans du 8 mai 2021 des pages web vers lesquelles renvoient le nom de domaine <ice.fr> ;
- Résultats obtenus le 8 mai 2021 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <ice.fr> sur le site web <https://dnschecker.org> ;
- Tableau sans titre indiquant par pays les « Local fans » de 2015 à 2019 ;
- Etude réalisée par la société DEDICATED pour « ICE WATCH » en janvier 2013 ;
- Etude « Panel5 » du marché des montres en France de 2013 à 2019 ;
- Investissements marketing en France et revues de presse relatifs à la marque « ICE » en 2014 à 2017 ;
- Médiatisation à l'international des marques « ICE » et « ICE WATCH » ;
- Page wikipédia dédiée à « Ice-Watch » ;
- Captures d'écrans sans indication de leur source web non datées avec en bas de page la mention « © 2020 Ice-Watch » ;
- Captures d'écrans des premiers résultats obtenus le 3 août 2021 après une recherche sur le terme « ICE » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision SYRELI de l'Afnic N°FR-2019-01817 concernant le nom de domaine <leclerc-coutances.fr> rendue le 14 juin 2019.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les tableaux]

« La société ICE IP SA et sa société sœur ICE SA (le « Requéran ») (Annexe 1) soutiennent

que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ice.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <icert.fr> enregistré le 9 juillet 2017 (Annexe 2).

Le Requéran est un acteur mondial dans le secteur horloger, devenu numéro 1 des ventes en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France (120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012), les marques ICE, ICE WATCH et d'autres marques comprenant toutes le terme distinctif « ICE » (les « Marques ») sont bien connues par les consommateurs français et au niveau mondial.

Les Marques ne relèvent pas du langage courant et possèdent un caractère distinctif élevé. Le Requéran est le titulaire des marques verbales et figuratives internationales et nationales, enregistrées dans de nombreuses juridictions dont l'Union Européenne, la France et le Benelux (plus de 1000 enregistrements), et notamment (Annexe 3):

- Marque Européenne n° 011320801 pour la dénomination « ICE » déposé le 06 novembre 2012 en relation avec des produits et services des classes 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 29, 31 , 37, 38, 40, 44 et 45, enregistrée et dument renouvelée ;
- Marque Européenne n° 011572435 pour la dénomination « ICE » déposé le 14 décembre 2012 en relation avec des produits en classe 14, enregistrée et dument renouvelée ;
- Marque Internationale n° 1029087 pour la dénomination « ICE WATCH» , désignant de nombreux pays y compris l'Union européenne, déposée 07 novembre 2010, enregistrée et dument renouvelée ;
- Marque internationale n° 1128035 pour la dénomination « ICE » désignant de nombreux pays et notamment la France, déposée le 07 juillet 2002 en rapport avec des produits de la classe 14, enregistrée et dument renouvelée ;

Le Requéran est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme « ICE », dont le nom de domaine <ice-watch.fr> enregistré le 16 mars 2007 et régulièrement renouvelé (Annexe 4).

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <ice.fr> a été enregistré le 9 juillet 2017 (Annexe 2). Ce nom de domaine redirige vers une page de stationnement avec des liens commerciaux en lien avec l'activité du Requéran (Annexe 5).

Par ailleurs, des serveurs MX sont configurés sur ce nom de domaine (Annexe 6).

Le Requéran considère que le nom de domaine est identique ou à tout le moins très similaire à sa dénomination, ses Marques et ses noms de domaines. Il dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine <ice.fr> prête indiscutablement à confusion avec les Marques du Requéran car le nom de domaine litigieux incorpore directement et entièrement la marque « ICE ».

En effet, la dénomination « ICE », parfaitement distinctive à l'égard des produits de bijouterie et d'horlogerie en cause confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les Marques antérieures du Requéran et le nom de domaine « ice.fr » ;

Le Requéran détient également plusieurs noms de domaines dont « ice-watch.fr » qui est incontestablement similaire au nom de domaine litigieux. En effet, le terme « watch » est descriptif et ne différencie guère les deux noms de domaine. Les internautes pourraient être amenés à croire qu'il existe un lien entre ces deux noms de domaine et qu'ils appartiennent tous au même titulaire, à savoir le Requéran.

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. Au contraire, l'atteinte portée aux Marques antérieures du Requéran a d'autant plus de répercussions qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension de premier niveau «.FR» associée à la France où le Requéran est très actif depuis de nombreuses années.

Le public visé sera donc naturellement enclin à penser que le nom de domaine et les Marques ont une origine commune, des origines liées ou que le Requéran a donné son accord à l'enregistrement et/ou à l'exploitation du nom de domaine « ice.fr ».

A cet égard, il est à noter qu'au fil des années, la marque « ICE » a su s'imposer comme une des principales marques de montres dans sa catégorie de prix en France. La notoriété de « ICE » auprès des consommateurs français n'est plus à faire, comme en témoignent les différents documents joints en annexe.

Fondé en 2006 et lancé sur le marché en 2007, le Requéran n'a eu de cesse de se développer et en 2012, le Requéran a commencé la vente d'un nouveau modèle de montres dénommé « ICE » dans le monde entier, et notamment auprès de son distributeur en France. Ce modèle a rapidement remporté un vif succès auprès du public au fil des ans. Le tableau ci-dessous reprend les quantités de montres « ICE » et « ICE-WATCH » commercialisées en France auprès de son distributeur et les ventes effectives dans les magasins lorsque les données étaient disponibles.

A partir de 2018, la distribution des montres sur le marché français a été reprise en direct par le Requéran.

[tableau]

Il est ainsi possible de constater que depuis 2015, la majorité des montres vendues font partie de la collection « ICE ». Par conséquent, il convient d'attribuer à cette collection, au moins pour moitié, les éléments repris ci-dessous appuyant la renommée des montres ICE et ICE-WATCH.

- Une visibilité forte sur internet

L'Annexe 7 contient des informations sur la fréquentation du site Web officiel du Requéran www.icewatch.com et de la page Facebook officielle du Requéran, en France et dans le monde entier.

Ces chiffres démontrent la notoriété de la marque « ICE » en France et à l'étranger, laquelle est également directement attribuable en large mesure à la collection de montres « ICE », une majorité de montres de cette collection étant vendue en France depuis 2015.

[tableau]

Depuis 2012, le site internet du Requéran www.ice-watch.fr a été visité plus de 5 millions de fois depuis la France.

Il y a eu plus de 19,7 millions de visiteurs de par le monde de 2012 à 2019.

On constate que la France occupe le plus souvent la première position en terme de fréquentation pour toutes les années en ce qui concerne le nombre de fans sur Facebook et pour les années 2014 à 2019 en ce qui concerne la fréquentation du site du Requéran.

Le nombre de fans sur le réseau social Facebook du Requéran, plus de 4,5 millions de fans dans le monde entier, démontre également le niveau de notoriété des marques ICE et ICE-WATCH. Il convient cependant de noter que le nombre de fans a diminué au fil du temps, Facebook ayant désactivé de nombreux comptes qui n'étaient pas assez actifs sur son réseau social.

- Etude de marché (Annexe 8)

Selon une enquête de marché de janvier 2013, 50% des répondants de moins de 35 ans et 38% des répondants âgés de 35 à 54 ans connaissaient la marque ICE-WATCH.

Les enquêtes ont été menées par DEDICATED RESEARCH, une société d'études de marché

réputée et la première agence indépendante d'études de marché et de sondages d'opinion. Il convient de souligner que les répondants n'ont reçu aucune incitation lors de la participation à cette enquête.

Les enquêtes ont été réalisées dans le respect des normes ESOMAR concernant les enquêtes quantitatives. Ces normes permettent de garantir que les enquêtes sont effectuées selon des normes élevées d'enquêtes scientifiques et représentatives.

Depuis, le Requéran s'est développé et à continuer à vendre de très nombreuses montres, majoritairement des montres de la collection « ICE ». Sans nul doute les Marques du Requéran jouissent d'une renommée auprès du public français âgé de moins de 35 ans.

- Parts de marché (Annexe 9)

La société GFK, mondialement renommée pour ses enquêtes sur les parts de marché a permis de mettre en évidence la place de choix des montres ICE/ICE-WATCH.

En 2012, le Requéran atteint la première position pour les ventes de montres de 45 € à 99 € en terme de valeur et d'unités et la seconde position pour les ventes de montres de 0 à 99 € en terme de valeur et d'unités en France (p. 7-8).

Pour les années suivantes, les études ont été menées par la société Panel.

En 2013, le Requéran conserve sa première place pour les ventes de montres de 45 € à 99 € en terme de valeur (p. 5).

En 2014 et 2015, le Requéran est en seconde position pour les ventes de montres de 45 € à 99 € en terme de valeur (p. 2).

En 2016 et 2017, le Requéran est en seconde position pour les ventes de montres de 50 € à 74 € en terme de valeur (p. 2) ; est en première position pour les ventes de montres de 75 € à 99 € en terme de valeur pour 2016 et en seconde position pour 2017 (p. 3).

En 2017 et 2018, le Requéran est en seconde position pour les ventes de montres de 45 € à 99 € en terme de valeur (p. 2).

Au second trimestre de l'année 2019, le Requéran est en première position pour les ventes de montres de 45 € à 99 € en terme de valeur (p. 2).

Il est indiscutable que le Requéran se trouve dans une situation de leader dans le domaine des montres de 45 € à 99 €.

- Dépenses marketing en France (Annexe 10)

[tableau]

En 2014, de nombreuses activités ont été organisées, notamment pour la marque ICE, on dénombre notamment :

- Une campagne publicitaire sur les Champs Elysées ;
- 5 spots télévision à des heures de grande écoute ;
- 280 affiches dans les principales stations de métro
- La participation au Color Run et au Winter Tour, etc.

En 2015, de nombreuses activités ont été organisées, notamment pour la marque ICE, on dénombre notamment :

- Une campagne publicitaire à Cannes pendant le Festival de Cannes ;
- La participation au Color Me Rad
- La participation au Winter Tour, etc.

En 2017, de nombreuses activités ont été organisées, notamment pour la marque Ice, on dénombre notamment :

- Placement de produit dans le film « Le Petit Spirou » ;

- Page Wikipédia consacrée à ICE WATCH en tant que marque horlogère (Annexe 11)

Cette page rappelle l'histoire du groupe et offre un panorama de l'état de l'implantation des montres ICE et ICE WATCH en France et dans le monde depuis la création de la société

en 2006. On notera notamment qu'il existe de très nombreux modèles. Cette page liste également les différents partenariats conclus par la société ICE WATCH dont des partenariats avec BMW ou encore le Vendée Globe. Ces éléments sont également détaillés dans l'historique de la marque disponible sur le site internet www.ice-watch.com repris dans la présente annexe.

- Médiatisation à l'international des marques ICE et ICE WATCH (Annexe 12)

Le Requéant a signé plusieurs partenariats avec des célébrités pour le placement de produits et notamment avec des stars internationales.

Le Requéant a également conclu des partenariats dans le cadre d'évènements ou de démonstrations sportifs ainsi que des contrats de cobranding avec différentes marques célèbres (BMW, Cathy Guetta, Pantone, Tintin etc).

Le martelage médiatique opéré en France sur la société du Requéant, et qui a conféré une forte distinctivité aux Marques du Requéant, a généré dans l'esprit collectif le lien entre le Requéant et les produits proposés. Confrontés à un nom de domaine reprenant le terme « ICE » pour ce type de produits, les consommateurs identifieront immédiatement la société du Requéant comme étant à l'origine du nom de domaine.

Au total ce sont plusieurs millions d'euros cumulés d'investissement pour la promotion des Marques depuis 2006.

Enfin, en Annexe 13 vous trouverez les captures écran du 03 août 2021 effectuées sur le terme de recherche exact « ICE » sur GOOGLE : les requêtes font ressortir les Marques du Requéant en seconde position, après le référencement des trains allemands de grande vitesse ICE.

Il en résulte d'une comparaison objective que le nom de domaine « ice.fr » reproduit servilement l'intégralité de l'élément verbal des Marques antérieures du Requéant.

Par conséquent, le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs du Requéant au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à ces droits.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <ice.fr> le 17 juillet 2021, soit de nombreuses années après l'enregistrement des Marques et du nom de domaine <icewatch.fr> (Annexes 3 et 4) et de l'immatriculation des sociétés ICE IP SA et ICE SA (Annexe 1).

Le Requéant indique que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine « ice.fr ». En effet, le Titulaire n'est aucunement affilié au Requéant et n'a aucune relation commerciale avec ce dernier.

Il n'est titulaire, ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la dénomination ICE, ni d'autorisation d'enregistrer un nom de domaine utilisant les Marques et la dénomination sociale du Requéant.

Le Titulaire n'utilise pas le nom de domaine « ice.fr » dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services. Par ailleurs, il n'y a jamais eu de site web actif lié à ce nom de domaine depuis son enregistrement, ce qui confirme une absence d'intérêt légitime du Titulaire pour le nom de domaine.

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive (Annexe 5). Par conséquent, à la connaissance du Requéant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine.

Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran est titulaire de droits sur le terme « ICE» antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 3).

En outre, tous les résultats Google pour les termes « ICE » sont en lien avec le Requéran (Annexe 13).

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <ice.fr> pointe vers une page inactive page présentant des liens commerciaux notamment pour les « Watches » (montres), ce qui constitue l'activité principale du Requéran (Annexe 5).

De précédentes décisions ont ainsi reconnu la mauvaise foi du Titulaire lorsque le nom de domaine litigieux était utilisé afin de renvoyer les internautes vers des hyperliens.

Nous vous remercions de consulter notamment la décision SYRELI FR-2019-01817 relative au nom de domaine <leclerc-coutances.fr> (Annexe 14).

Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

En outre, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 6), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il y existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <ice.fr> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. Ces pratiques portent atteinte au goodwill et à la renommée des Marques et au nom du Requéran.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <ice.fr> à son profit. »

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 14 septembre 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <ice.fr> le 13 septembre 2021 indiquant « La connexion a échoué » ;
- Résultats obtenus après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <ice.fr> effectuée avec le service dnschecker.org ;
- Capture d'écran du 13 septembre 2021 du formulaire web d'offres d'achat du nom de domaine <ice.fr> mis à disposition sur le site <https://www.mydomaincontact.com> ;
- Captures d'écrans du compte du Titulaire sur sedo.com relatif au nom de domaine <ice.fr> ayant fait l'objet de négociations pour sa vente du 7 décembre 2020 au 3 février 2021 ;
- Capture d'écran d'un profil acheteur sur sedo.com ;
- Captures d'écrans « Commentaire de l'autre partie » et « Votre commentaire » sans indication de source ;
- Capture d'écran des statistiques d'exploitation du nom de domaine <ice.fr> pour le mois de janvier 2021 ;
- Capture d'écran de l'interface de gestion du nom de domaine <ice.fr> sur le site web <https://order.domainers.de> ;

- Page wikipédia dédiée au terme « ICE » ;
- Informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne « ICE » numéro 010915171 enregistrée le 25 mai 2012 par la société luxembourgeoise ICE IP S.A. pour les classes 2, 28, 35 et 41 ;
- Courriel du 13 septembre 2021 envoyé au Titulaire par un expéditeur « ParkingCrew.com chez teaminternet.com » ayant pour objet « Verrouillage de domaine » ;
- Lettre de « Déclaration d'intention » du 13 septembre 2021 à l'attention du Requérant par laquelle le Titulaire déclare sa volonté de lui vendre le nom de domaine <ice.fr> au dernier prix exprimé par l'acheteur sur sedo.com le 3 février 2021 ;
- Lettre de « Déclaration d'abstention » du 13 septembre 2021 à l'attention du Requérant par laquelle le Titulaire s'engage à ne pas utiliser le terme « ICE » dans le cadre d'activité commerciale dans l'Union européenne à des fins d'offre et/ou de publicité et/ou de commercialisation de montres.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« J'ai acquis le domaine ice.fr en 2018. Je suis l'exploitant de divers services Internet (notamment www.babelfish.fr, www.wetterdienst.de, www.map.de et autres). Mon domaine d'activité comprend également l'achat et la vente de domaines descriptifs. Je n'ai aucun lien professionnel avec le domaine d'activité de la plaignante, ni moi-même ni par le biais d'une participation au capital. Le terme « ICE » est un acronyme utilisé pour décrire une variété d'organisations et de choses (voir Wikipedia, annexe 1).

L'article de Wikipédia ne mentionne même pas la plaignante ; on ne peut donc pas supposer que les publics concernés l'associent à « ICE » (sans l'ajout de « Watches »). En outre, un usage à des fins d'information sur les sports de hockey sur glace, par exemple, serait en tout état de cause inopposable en vertu du droit des marques (il est intéressant de noter que la plaignante exclut explicitement le hockey sur glace du champ de protection de sa marque « ICE » #010915171 annexe 2).

La plaignante dissimule le fait que, depuis le 07.12.20, les négociations d'achat du domaine ont été menées entre elle et le détenteur via Sedo.com (annexe 3), et qu'il ne s'agissait en fin de compte que de la commission due, qui, dans le cas concret, aurait été de 20 % et donc plus élevée que la normale (puisque l'enchérisseuse avait accédé à l'offre via un service tiers). Étant donné qu'aucune coordonnée n'est visible sur Sedo et qu'il était impossible d'échanger, il fallait trouver un autre moyen. Sedo n'a pas non plus été en mesure de me confirmer par écrit par la suite, pour des raisons de protection des données, que l'enchérisseur était la plaignante, mais on peut presque certainement le supposer au vu des circonstances ainsi que des informations correspondantes fournies par le Luxembourg dans les détails de l'enchérisseur (annexe 4).

La plaignante elle-même m'avait demandé, dans le cadre de sa soumission, de faire appel à un autre service si je n'étais pas d'accord avec son offre, compte tenu du niveau de commission (voir communication du 11.01.21 annexe 5). Ce n'est qu'ensuite, le 23.01.21, que j'ai configuré le domaine pour le parking (annexe 5a et 5b), car un formulaire de contact préfabriqué peut être appelé via la page de parking (annexe 5c), qui peut ensuite être utilisé pour effectuer l'achat directement. J'en ai ensuite informé le plaignant (voir communication du 26.1.21, annexe 6), mais aucun contact n'a eu lieu, bien que la plaignante se soit déclarée prête en principe à utiliser un autre service pour le règlement.

À aucun moment je n'ai posté d'offres de montres ou de publicités/liens vers de telles offres sous le domaine, ni n'ai fait en sorte qu'un tiers le fasse (voir confirmation de l'annexe 7 de Parkingcrew). Le contenu mis en avant par la plaignante a donc probablement été causé par la saisie d'utilisateurs, dont par elle-même. Il convient de souligner une nouvelle fois que l'activation de la page de parking a été effectuée à l'instigation de la plaignante et n'a servi

qu'à prendre contact ou à effectuer un achat. La page de parking a été définitivement désactivée après la découverte de l'infraction présumée à la marque ; comme auparavant, plus aucun contenu n'est accessible via le domaine (annexe 8). À aucun moment je n'ai exploité un service de courrier électronique sous le domaine, et encore moins utilisé le domaine pour des activités de phishing (le plaignant n'a présenté aucune preuve à cet égard, à l'exception d'un enregistrement MX, qui appartient aux serveurs de noms de Parkingcrew et qui n'est pas pertinent pour l'argument factuel - voir l'annexe 9).
Compte tenu des raisons invoquées, je demande que la plainte soit rejetée ou, à titre subsidiaire, que la procédure soit temporairement suspendue afin d'engager de nouvelles négociations avec la plaignante (les déclarations correspondantes, juridiquement valables, adressées à la plaignante sont jointes – annexe 10 et 11).

Cordialement
[Prénom nom]»

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 pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <ice.fr> est identique aux marques suivantes du Requérant :

- La marque de l'Union européenne « ICE » numéro 011320801 enregistrée le 6 novembre 2012 pour les classes 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 29, 31, 37, 38, 40, 44 et 45 ;
- La marque de l'Union européenne « ICE » numéro 011572435 enregistrée le 14 février 2013 pour la classe 14 ;
- La marque de l'Union européenne « ICE » numéro 1128035 enregistrée le 10 juillet 2012 pour la classe 14.

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

Le Collège constate que le nom de domaine <ice.fr> est identique aux marques antérieures « ICE » du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « ICE » numéro 011320801 enregistrée le 6 novembre 2012 pour les classes 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 29, 31, 37, 38, 40, 44 et 45.

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 luxembourgeoise ICE IP SA, est un acteur mondial dans le secteur horloger, avec une part de marchés conséquente en France dans le secteur des montres sur une certaine gamme de prix ;
- Le Requérant est titulaire de marques « ICE » bénéficiant d'une visibilité importante eu égard aux partenariats et investissements marketing réalisés par le Requérant ;
- Le nom de domaine <ice.fr> est identique aux marques « ICE » antérieures du Requérant ;
- Exploitant de divers sites web, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <ice.fr> dans le cadre de son activité d'achat pour revente de noms de domaine ;
- Le Titulaire souligne :
 - Qu'il n'a aucun lien avec le Requérant ni avec son domaine d'activité ;
 - Que le terme « ICE » est « *un acronyme utilisé pour décrire une variété d'organisations et de choses* » ;
- Le nom de domaine <ice.fr> a fait l'objet de négociations pour sa vente entre le Titulaire et un acheteur luxembourgeois non identifié du 7 décembre 2020 au 3 février 2021, sans suite ;
- La capture d'écran du 8 mai 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <ice.fr> montre une page parking présentant de nombreux liens hypertextes pour les « *Watches* » (montres), activité principale du Requérant ;
- Le Titulaire indique qu'il :
 - N'exploite pas le nom de domaine <ice.fr> acheté pour être revendu ;
 - A mis en place, en janvier 2021, la page parking pour permettre la vente du nom de domaine <ice.fr> à l'acheteur luxembourgeois non identifié ;
- Le Titulaire déclare au Requérant, à titre amiable, sa volonté de lui vendre le nom de domaine <ice.fr> au dernier prix exprimé par l'acheteur luxembourgeois non identifié sur sedo.com le 3 février 2021 ;
- C'est suite à l'ouverture du dossier SYRELI que le Titulaire :
 - A mis un terme, en septembre 2021, à la page parking présentant des liens hypertextes « *Watches* » (montres) ;
 - Déclare que ces liens hypertextes ont été insérés sur la page parking à son insu ; cependant, il n'apporte pas d'élément au soutien de cette déclaration ;
 - S'engage vis-à-vis du Requérant à ne pas utiliser le terme « ICE » dans le cadre d'activité commerciale dans l'Union européenne à des fins d'offre et/ou de publicité et/ou de commercialisation de montres.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <ice.fr> et qu'il l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <ice.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 <ice.fr> au profit du Requérent, la société luxembourgeoise ICE IP SA.

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 4 octobre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

