



DÉCISION DE L'AFNIC

illumina-france.fr

Demande n° FR-2013-00524

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ILLUMINA FRANCE SARL

Le Titulaire du nom de domaine : M. Marcel H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : illumina-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 septembre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 10 septembre 2014

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 novembre 2013 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 1er juillet 2011.

- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 13 décembre 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 janvier 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <illumina-france.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ».

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

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

- Extrait Kbis du 24 octobre 2013 de la société ILLUMINA FRANCE SARL immatriculée le 22 décembre 2009 sous le numéro 518 859 095 au R.C.S. de Paris dont le gérant est M. Philippe L. ;
- Notices complètes des marques nominatives communautaires « ILLUMINA » en vigueur en France enregistrées par la société ILLUMINA Inc. :
 - La marque communautaire « ILLUMINA » enregistrée le 12 décembre 2000 sous le numéro 200865 pour la classe 40 ;
 - La marque communautaire « ILLUMINA » enregistrée le 16 février 2001 sous le numéro 2110286 pour les classes 1, 9 et 42 ;
 - La marque communautaire « ILLUMINA » enregistrée le 03 juillet 2012 sous le numéro 11012333 pour les classes 10 et 42 ;
- Extraits de la base WHOIS sur les noms de domaine suivants :
 - <illumina-france.fr> enregistré le 10 septembre 2013 par M. Marcel H. ;
 - <illumina.com> enregistré le 04 février 1999 et dont le Titulaire ne peut être identifié ;
- Courriel en date du 29 septembre 2013 envoyé par le Titulaire à la société HAMA EURL et se faisant passer pour le gérant du Requérant en utilisant l'adresse « [nom]@illumina-france.fr » ainsi que ses coordonnées postale;
- Courriel en date du 8 octobre 2013 envoyé par le Titulaire à M. Sébastien H. dans lequel il précise une adresse de livraison à une adresse postale différente celle du Requérant ;
- Courriel en date du 14 octobre 2013 envoyés par le Titulaire à M. Sébastien H. dans lequel il joint un bon pour accord accompagné d'une adresse de livraison à une adresse postale différente de celle du Requérant ;
- Courriels en date du 17 et du 18 octobre 2013 entre M. Philippe L., gérant du Requérant, et la société TIBCO Services dans lesquels ils échangent sur une potentielle usurpation d'identité du Requérant par le Titulaire du nom de domaine <illumina-france.fr> ;
- Copie d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <illumina-france.fr> ;
- Copie d'écran du site internet vers lequel renvoie le lien hypertexte présent sur la page web dont renvoie le nom de domaine <illumina-france.fr> ;
- Lettre de mise en demeure avec l'avis de réception adressée à la société Ligne Web Service en date du 25 octobre 2013 aux fins de rendre impossible l'accès et l'utilisation du nom de domaine <illumina-france.fr> ;

- Relance en date du 14 novembre 2013 avec l'avis de réception suite à mise en demeure adressée à la société Ligne Web Services le 25 octobre 2013 ;
- Lettre de mise en demeure adressée au Titulaire en date du 25 octobre 2013 aux fins de cesser immédiatement toute utilisation du nom de domaine <illumina-france.fr> ;
- Retour du courrier recommandé en date du 29 octobre 2013 adressé à M. Marcel H. pour défaut d'adressage ;
- Courrier de plainte contre X au nom des sociétés ILLUMINA Inc et ILLUMINA FRANCE SARL en date du 6 novembre 2013 adressé au Procureur de la République de Paris ;
- Statuts constitutifs de la société ILLUMINA FRANCE SARL en date du 30 décembre 2010 ;
- Mise à jour des statuts de la société ILLUMINA FRANCE SARL en date du 4 avril 2011.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Mesdames, Messieurs,

Nous sommes les conseils de la société ILLUMINA Inc., dont le siège social est situé [adresse], représentant le groupe international ILLUMINA, et de la société ILLUMINA France SARL (pièce n°1), société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 1.683.023 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 518 859 095, dont le siège social est situé 52 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Philippe L., lesquelles nous charge de vous exposer la présente demande de transfert de nom de domaine.

Pour votre information, les sociétés ILLUMINA Inc. et ILLUMINA France SARL élisent domicile en notre cabinet.

Conformément à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) et à l'article II. ii. du Règlement de résolution de litiges SYRELI, ma cliente souhaite obtenir le transfert du nom de domaine « illumina-france.fr » créé le 10 septembre 2013 (pièce n°2), à son profit.

Le groupe international ILLUMINA est spécialisé dans le domaine du commerce inter-entreprises de composants et d'équipements électroniques en matière d'analyses génétiques et est titulaire du nom de domaine « illumina.com » créé le 4 février 1999 et renouvelé le 23 décembre 2011 (pièce n°3).

Or, le groupe ILLUMINA est victime d'agissements frauduleux commis par des tiers non identifiés à partir d'adresses mail composées de l'extension « @illumina-france.fr » et utilisant un site internet frauduleux, « www.illumina-france.fr ».

1 Les faits

Il y a quelques semaines, le groupe ILLUMINA a été informé par différents fournisseurs que des emails reproduisant la dénomination sociale de la société ILLUMINA France SARL leur avaient été adressés à partir d'adresses mail composées de l'extension « @illumina-france.fr ». Ces emails leur ont vraisemblablement été envoyés en vue d'obtenir la délivrance de produits et services dans des conditions réservées au groupe ILLUMINA (1.1).

En outre, un site internet frauduleux « www.illumina-france.fr » a également été utilisé par les donneurs d'ordres de ces commandes, notamment dans les emails frauduleux ayant servi à escroquer le groupe ILLUMINA (1.2).

1.1 Les adresses mail frauduleuses composées de l'extension « @illumina-france.fr »

(a) Contacté par différents fournisseurs présentant différentes factures adressées à la société ILLUMINA France SARL, le groupe ILLUMINA s'est vu transférer différents emails de commande, notamment pour du matériel informatique, dont les adresses sont composées de l'extension « @illumina-france.fr », à savoir entre autres :

- un mail en date du 29 septembre envoyé par l'adresse « [nom]@illumina-france.fr » à la société Hama EURL (pièce n°4) ;

- deux emails en date du 8 octobre et du 14 octobre 2013 envoyés par l'adresse « [nom]@illumina-france.fr » à la société TIBCO Services (pièces n°5 et n°6).

(b) Il s'avère que ces emails, apparaissant notamment comme étant adressés par Monsieur Philippe L., en qualité de gérant de la société ILLUMINA France SARL, n'émanent absolument pas

d'une quelconque entité ou personne du groupe ILLUMINA.

(c) Vous pourrez constater dans les signatures de ces emails que les adresses des expéditeurs sont les suivantes :

- « [nom]@illumina-france.fr » alors que la véritable adresse mail de Monsieur Philippe L. est « [nom]@illumina.com » ;

- « [nom]@illumina-france.fr » alors qu'aucune adresse en « .fr » n'existe au sein du groupe ILLUMINA.

1.2 Le site internet frauduleux « www.illumina-france.fr »

(a) Le groupe ILLUMINA a également été alerté par ses fournisseurs du fait que les donneurs d'ordre avaient également mentionné l'adresse d'un site internet « www.illumina-france.fr » alors que le site internet officiel du groupe ILLUMINA est « www.illumina.com » (pièce n°7).

En accédant à l'url « www.illumina-france.fr » figurant dans les signatures des emails frauduleux, un renvoi était effectué vers le site internet « www.illumina.com » (pièce n°8), site officiel du groupe ILLUMINA. La société ILLUMINA Inc. avait paramétré son site officiel afin de bloquer ce renvoi mais celui-ci restait actif (pièce n°9).

(b) Le groupe ILLUMINA et tout particulièrement la société ILLUMINA France SARL ont alors immédiatement mis tout en œuvre pour informer leur personnel, mais également les fournisseurs, prestataires et clients concernés ou pouvant être impactés par les agissements frauduleux dont le groupe ILLUMINA est victime.

(c) Enfin et pour faire cesser cette atteinte, la société ILLUMINA Inc. a mis en demeure, le 25 octobre 2013, la société Ligne Web Services (LWS) qui héberge le site litigieux et a réitéré cette mise en demeure, le 14 novembre 2013 (pièce n°10 et pièce n°11). La société ILLUMINA Inc. a également mis en demeure, le 25 octobre 2013, Monsieur Marcel H., un particulier présenté comme le titulaire du nom de domaine « illumina-france.fr » (pièce n°12).

La mise en demeure adressée à Monsieur Marcel H. par courrier recommandé a été retournée le 29 octobre 2013 pour « défaut d'accès ou d'adressage » (pièce n°13) et la mise en demeure adressée à la société LWS a été remise le 28 octobre 2013 (pièce n°14) et sa relance a été remise le 15 novembre 2013 (pièce n°15). Apparemment, la société LWS a pris les mesures nécessaires pour bloquer l'accès à cette URL.

2 La discussion

Conformément à l'article L.45-6 du CPCE, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».

L'article L.45-2 du CPCE prévoit notamment 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 :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ; [...] ».

2.1 Sur l'intérêt à agir du groupe ILLUMINA et sur l'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE

(a) L'article R. 20-44-46 du CPCE, alinéa 1er, du CPCE précise que:

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, [...], 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 ; [...] ».

(b) En l'espèce, la société ILLUMINA Inc. est titulaire des marques communautaires suivantes (pièce n°16):

- marque nominative « ILLUMINA », enregistrée le 12 décembre 2000, sous le numéro 2008654, pour les services de la classe 40 ;

- marque nominative « ILLUMINA », enregistrée le 16 février 2001, sous le numéro 2110286, pour les produits et services des classes 1, 9 et 42 ;

- marque nominative « ILLUMINA », enregistrée le 3 juillet 2012, sous le numéro 1101233, pour les services des classes 10 et 42.

En outre, la société ILLUMINA Inc. est titulaire du nom de domaine « illumina.com » reproduisant ses marques communautaires.

(c) Depuis 1999, le groupe ILLUMINA exploite le nom de domaine « illumina.com » et les marques communautaires « ILLUMINA » dans le cadre de son offre de biens et de services pour la vente inter-entreprises de composants et d'équipements électroniques en matière d'analyses génétiques, y inclus en France.

L'activité du groupe ILLUMINA est donc connue depuis plusieurs années sous ce nom de domaine par ses clients et fournisseurs et plus particulièrement, cette activité est exercée en France par l'entité française du groupe, la société ILLUMINA France SARL.

(d) De plus, il a été précédemment exposé que les adresses mail frauduleuses reproduisaient ces marques enregistrées par la société ILLUMINA Inc. (« [nom]@illumina-france.fr » ou encore « [nom]@illumina-france.fr ») et que le nom de domaine « illumina-france.fr » renvoyait frauduleusement au site officiel du groupe ILLUMINA à l'adresse url « illumina.com » réservée par la société ILLUMINA Inc.

Enfin, les extensions composant les adresses mail frauduleuses et le nom de domaine « illumina-France.fr » reproduisent également la dénomination sociale de la société ILLUMINA France SARL comprenant elle-même la reproduction des marques nominatives « ILLUMINA ».

(e) La société ILLUMINA Inc., représentant le groupe ILLUMINA, est donc fondée à agir en vertu des dispositions des articles L.45-6 et L.45-2 du CPCE et à demander la transmission du nom de domaine « illumina-france.fr », du fait :

- de l'atteinte portée par le nom de domaine « illumina-france.fr » à ses droits de propriété intellectuelle sur les marques communautaires « ILLUMINA » et à ses droits sur le nom de domaine « illumina.com », dans la mesure où le nom de domaine « illumina-france.fr » a volontairement reproduit lesdits éléments de façon quasi-identique (le titulaire s'étant contenté de reproduire la marque nominative « ILLUMINA » et la dénomination sociale ILLUMINA France et d'y ajouter un tiret) pour créer une confusion dans l'esprit des tiers et procéder à différentes commandes auprès des fournisseurs floués ;

- du préjudice subi par le groupe ILLUMINA du fait des agissements commis à partir d'adresses mail composées de l'extension « @illumina-france.fr » et utilisant un site internet frauduleux « www.illumina-france.fr » et constitutifs de plusieurs infractions pénales, à savoir : usurpation d'identité, faux et usage de faux et escroquerie.

Pour votre information, les sociétés ILLUMINA France SARL et ILLUMINA Inc. ont déposé plainte pour ces différentes infractions auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris le 6 novembre 2013 (pièce n°17).

2.2 Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine « illumina-france.fr »

(a) En vertu de l'article R. 20-44-46 du CPCE, alinéa 2, du CPCE ; « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, [...], le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine [...] :

- 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. »

(b) En l'espèce, en consultant le moteur de recherche WHOIS sur le site internet de l'AFNIC, il apparaît que le titulaire du nom de domaine « illumina-france.fr » serait Monsieur Marcel H., personne physique domiciliée [adresse].

Or il a été précisé que la mise en demeure envoyée à cette adresse a été retournée le 29 octobre 2013 pour « défaut d'accès ou d'adressage ».

En outre, le nom de domaine « illumina-france.fr » n'a été utilisé qu'afin d'être reproduit sur les extensions d'emails frauduleux et afin de renvoyer au site officiel du groupe ILLUMINA dans le but de passer indûment des commandes de produits ou de services et en créant une confusion pour les fournisseurs auprès desquelles elles ont été faites.

(c) En ce sens, dans une espèce similaire, le Collège de l'AFNIC avait déjà considéré que la preuve de la mauvaise foi du titulaire était rapportée dès lors que ce dernier avait enregistré un nom de domaine et l'avait apposé sur un faux papier à entête reproduisant celui de la société requérante

en reprenant le logo, la dénomination, l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de cette dernière, usurpant ainsi son identité dans le but de commander divers services auprès de fournisseurs .

(d) Les éléments ci-dessus exposés caractérisent l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine « illumina-france.fr » dont l'identité et les coordonnées transmises à la création du nom de domaine litigieux semblent, en outre, peu vraisemblables.

2.3 Le demande de transfert au nom de la société ILLUMINA France SARL

(a) La société ILLUMINA Inc., représentant le groupe ILLUMINA, est fondée à demander la transmission du nom de domaine « illumina-france.fr » au profit de la société ILLUMINA France SARL, société du même groupe dont elle a établi les statuts (pièce n°18).

(b) Le siège social de la société ILLUMINA France SARL est situé à Paris sur le territoire français et, le siège social de la société ILLUMINA GmbH, associé unique de la société ILLUMINA France SARL, est situé à Zurich, en Suisse (pièce n°19).

(c) La condition d'éligibilité posée à l'article L. 45-3 du CPCE et à l'article 5.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC (règles d'enregistrement des extensions françaises), selon laquelle le siège social du requérant, personne morale, d'un nom de domaine doit être situé sur le territoire de l'Union Européenne ou notamment en Suisse, est donc remplie au profit de la société ILLUMINA France SARL.

Au vu des éléments ci-dessus exposés, la société ILLUMINA Inc., représentant le groupe ILLUMINA, demande au collège de l'AFNIC la transmission du nom de domaine « illumina-france.fr » au profit de la société ILLUMINA France SARL.

Nous restons à votre disposition pour payer tous les frais qui pourraient être exposés afin de procéder au transfert de ce nom de domaine.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre plus haute considération.».

Le Requéant 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 présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande le nom de domaine <illumina-france.fr> était similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société ILLUMINA FRANCE SARL.

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

Le Collège s'est posé la question de savoir si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi.

Au vu des pièces déposées par le Requéant, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <illumina-france.fr> est similaire à la dénomination sociale de la société ILLUMINA FRANCE SARL ;
- La page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <illumina-france.fr> est une page informant que « This content cannot be displayed in a frame » et propose par lien hypertexte « Open this content in a new window » ; Ce lien hypertexte renvoie directement sur le site internet du Requérant ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <illumina-france.fr> sur le modèle [p.nom]@illumina-france.fr composé des prénom et nom du gérant du Requérant, afin de demander des catalogues produits ou des informations pour ouvrir des comptes clients chez différents fournisseurs en vue de leur passer des commandes au nom de la société ILLUMINA FRANCE SARL ;
- Le Titulaire envoie des courriels auprès de fournisseurs aux fins de passer des commandes au nom du Requérant avec des adresses postales de livraison différentes de celle du Requérant et des contacts autres que le gérant du Requérant ;
- Le Titulaire a indiqué une adresse postale erronée lors de l'enregistrement du nom de domaine <illumina-france.fr> ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <illumina-france.fr> était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi et notamment celui régi par l'article 313-1 du code pénal qui définit l'acte d'escroquerie.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <illumina-france.fr> au profit du Requérant.

I. 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 13 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

