



DÉCISION DE L'AFNIC

eataly.fr

Demande n° FR-2014-00575

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EATALY S.R.L.

Le Titulaire du nom de domaine : La société LA CAMBUSE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : eataly.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 août 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 04 août 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 04 août 2014

Bureau d'enregistrement : NORDNET

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 février 2014 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 21 février 2014.

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 24 mars 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <eataly.fr> par 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 électroniques)

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

- Informations détaillées sur la marque communautaire « EATALY », numéro 001979699, en vigueur en France, enregistrée le 17 septembre 2002 par le Requérant pour les classes 21, 24, 25, 29, 30, 32 et 33 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « EATALY », numéro 003877041, en vigueur en France, enregistrée le 01 septembre 2005 par le Requérant pour les classes 35, 39 et 43 ;
- Informations détaillées de la marque internationale « EATALY » numéro 957648 désignant la France, enregistrée le 16 janvier 2008 par le Requérant pour les classes 35, 41 et 43 ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.org> enregistré le 01 mai 2005 par la société NATALE FARINETTI ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.net> enregistré le 02 mai 2011 par la société NATALE FARINETTI ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.ru> enregistré le 17 janvier 2013 mais dont le titulaire n'est pas identifié ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.it> enregistré le 23 février 2000 par le Requérant, la société EATALY S.R.L. ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.biz> enregistré le 20 juillet 2013 par la société EATALY NET S.R.L. ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.ch> enregistré par la société EATALY NET S.R.L. à une date non identifiée ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.com> enregistré le 05 juin 2002 par le Requérant, la société EATALY S.R.L. ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.co.uk> enregistré le 01 mars 2005 par le Requérant, la société EATALY S.R.L. ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.eu> enregistré le 18 juin 2006 par le Requérant, la société EATALY S.R.L. ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <eataly.info> enregistré le 20 juillet 2013 par la société EATALY NET S.R.L. ;
- Diverses pages d'écran des sites internet <http://www.eataly.it> et <http://shop.eataly.it>, tous deux rédigés en langue italienne ;
- Pages d'écran du site internet <http://www.casadalmasso.com> et notamment :

- Accueil
 - Les grandes recettes de la cuisine italienne ;
 - Expédition et retours ;
 - Contenu du panier ;
 - Sel rose himalaya et poivre ;
 - Sauces italiennes ;
 - Alcools italiens ;
 - Riz italien ;
 - Confitures traditionnelles ;
 - Pâtisserie ;
 - Farines ;
 - Huiles d'olive aromatisées ;
- Résultats obtenus après la recherche d'une marque en vigueur en France déposée par le Titulaire du nom de domaine, « LA CAMBUSE » dans la base INPI ;
 - Résultats obtenus après une recherche de marque « EATALY » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
 - Résultats obtenus après la recherche d'une marque en vigueur en France déposée par David D. dans la base INPI ;
 - Extraits de la base de données Societe.com suite à la recherche de sociétés dont la raison sociale ou l'enseigne correspond exactement à « EATALY » ;
 - Résultats obtenus le 27 janvier 2014 après une recherche sur le terme « EATALY » avec le moteur de recherche Google ;
 - Capture d'écran, datée du 11 avril 2013, de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <eataty.fr> sur laquelle il est indiqué « le propriétaire n'a pas mis en service sa redirection web » ;
 - Courrier électronique, rédigé en langue anglaise, du Représentant du Requérant adressé au Titulaire du nom de domaine le 13 août 2013 demandant une résolution amiable du litige qui les oppose.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine [eataty.fr] a été réservé le 4 août 2010 par la société La Cambuse, sise, 13 avenue Clément Massier, 06220 Golfe Juan. Il a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Conformément à l'article L 45-6 du code des postes et communications électroniques, « 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.45-2-2° indique que cette suppression et ce transfert peuvent intervenir lorsque le nom de domaine est 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. L'article R.20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques « Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ». Nous démontrons ci-dessous que Eataty S.r.l. a intérêt à agir (I), que le nom de domaine porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II), et que le titulaire n'a aucun intérêt à agir et agit/a agi de mauvaise foi, en vertu de quoi l'Afnic devrait procéder à la transmission du nom de domaine en faveur de Eataty S.r.l. (III). I-Sur l'Intérêt à agir : La requérante, Eataty S.r.l., représente une chaîne de supermarché entièrement dédié à la nourriture de haute qualité, la première dans son genre, avec l'idée de la rendre accessible à tout le monde. Le premier magasin Eataty a ouvert à Turin le 27 Janvier 2007, et le format a été plus tard repris à Milan, Rome, Florence, Bologne, Bari, Pinerolo, Asti mais aussi à Tokyo, New York, Chicago, et en Turquie avec une croissance soutenue. Toutes les catégories de produits sont représentées, pâtes, huiles, sauces et condiments, vins, pâtisseries et biscuits. La part du lion est faite aux produits locaux et aux produits soigneusement choisis pour leur qualité et leur prix. Les boutiques sont également accessibles en ligne, par exemple sur eataty.it. (cf Annexe 1) Elle est notamment cotitulaire avec Eataty Distribuzione S.r.l. des marques suivantes :

• Marque communautaire EATALY + logo n° 001979699 déposée le 29/11/2000, enregistrée le 17/09/2002, renouvelée en 2010 en classes 21, 24, 25, 29, 30, 32 et 33 notamment pour « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. Boissons alcooliques (à l'exception des bières).»

• Marque communautaire EATALY + logo n°003877041 déposée le 09/06/2004, enregistrée le 01/09/2005, renouvelée le 26/01/2014 en classes 35, 39 et 43 notamment pour « Sélection pour le compte de tiers, de variétés de produits, à l'exclusion du transport, pour permettre aux consommateurs de visualiser et d'acquérir des produits dans le secteur produits alimentaires et boissons alcooliques et non alcooliques. »• Marque Internationale désignant l'Union européenne EATALY n° 957648 du 16 janvier 2008 en classes 35, 41 et 43 pour « Regroupement pour des tiers de produits divers (autre que leur transport) permettant à la clientèle de les voir et de les acheter commodément, en matière d'aliments et boissons alcoolisées et sans alcool; organisation et animation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires. Publication de livres et revues en matière de cuisine ».

Copie de ces marques en Annexe 2. Toutes ces marques sont protégées et produisent leurs effets en France.

Différentes sociétés du groupe EATALY sont également titulaires de plusieurs noms de domaine contenant eataly et en particulier eataly.it, eataly.biz, eataly.cc, eataly.ch, eataly.cn, eataly.co.it, eataly.co.uk, eataly.com, eataly.com.de, eataly.com.tr, eataly.de, eataly.es, eataly.eu, eataly.info, eataly.is, eataly.it, eataly.mobi, eataly.net, eataly.org, eataly.pt, eataly.ru, eataly.us. (cf Annexe 3)

II. Sur l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite, sans autorisation, une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (articles L 713-2, L713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Article L713-2 du code de la propriété intellectuelle: "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. " Article L713-3 du code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ."Le nom de domaine contesté est eataly.fr. Il reproduit intégralement l'élément verbal des marques invoquées. Le terme 'eataly' est un jeu de mot phonétique avec Italy/Italie. Il est tout à fait distinctif au regard des produits et services concernés. Le nom de domaine eataly.fr était inactif jusqu'en 2013 mais faisait l'objet d'une surveillance par les requérantes (cf Annexe 6). Il a été activé à l'été 2013 mais ne donne pas lieu à un site dédié exploitant le signe eataly mais est redirigé automatiquement sur le site casadalmasso.com, site rédigé en français qui propose à la vente, pour une livraison en France, une sélection de produits alimentaires et boissons alcooliques, ainsi que des recettes de cuisines, ce qui correspond à l'étendue de la protection des marques invoquées. (cf Annexe 4)

III-Sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire et sa mauvaise foi. La Cambuse ne peut justifier d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine contesté. Un rapide sondage dans les registres de l'INPI, du Registre du Commerce et dans le moteur de recherche « Google.fr » révèlent que LA CAMBUSE ou Davide Dalmasso ne sont titulaires d'aucune marque, dénomination sociale ou nom commercial formé de EATALY. (cf Annexe 5) Elle n'est pas non plus licenciée de la Requérante.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine eataly.fr sont faites de mauvaise foi et visent à tromper les internautes sur l'origine des prestations proposées sur le site internet

www.casadalmasso.com, destinataire de la requête et à tirer indûment profit de la notoriété de la marque de la Requérante en vue de détourner une partie de sa clientèle. En effet, le nom de domaine litigieux est automatiquement redirigé vers le site www.casadelmasso.com qui propose à la vente une sélection de produits alimentaires et boissons alcooliques italiens dits de qualité sous l'enseigne CASA DALMASSO. (cf Annexe 4). Le nom de domaine est resté très longtemps inactif. Suite à son activation en 2013, la Requérante a fait adresser une réclamation par leur agent italien pour solliciter le transfert volontaire et sans condition de eataly.fr (cf Annexe 7). Une proposition restée orale d'une cession à hauteur d'au moins 20 000 EUROS a été faite par LA CMBUSE. De plus, la philosophie développée sur chaque site expliquant le pourquoi du choix des produits, l'attachement à leur qualité est très similaire de sorte que l'internaute connaissant eataly et cherchant un distributeur en France pourrait tout à fait être convaincu par eataly.fr et le site casadelmasso.com.

Extrait du site casadalmasso.com :

« Découvrez nos produits italiens ! Casa Dalmasso, des produits italiens de qualité Casa Dalmasso est le spécialiste en ligne de la distribution de produits italiens. Fort de son expérience dans ce domaine, la sélection de produits italiens que vous propose est le résultat de choix privilégiant la tradition et l'authenticité des produits à celui de l'industrialisation. A ce titre, tous les que nous vous proposons font l'objet de nombreux contrôles qualité et ont subi une sélection très stricte. Faites confiance à un italien passionné, et à ses produits, reflets de la gastronomie italienne et d'un art de vivre inimitable. » « Davide Dalmasso est l'héritier d'une lignée de gourmands qui s'appliquent à mettre à la portée de tous les trésors concoctés par des artisans passionnés. Il parcourt la « Botte », à l'affût d'une modernité ancrée dans des traditions ancestrales. Cet infatigable chasseur de saveurs y détecte les authentiques adaptés à la vie d'aujourd'hui et sélectionne ce que l'Italie offre de meilleur aux fines gueules. Mieux, grâce au web, il propose une gamme de produits d'exception, à des prix qui rivalisent avec ceux de la grande distribution. » Philosophie de Eataly expliquée à l'annexe 1. Il n'y a donc pas d'usage commercial loyal, dans la mesure où le nom de domaine n'est pas exploité en tant que tel en relation avec une offre réelle de produits ou services, mais seulement comme outil de captation de la clientèle redirigée ensuite vers un site marchand concurrent de ceux de la Requérante, contenant des produits identiques, un discours très approchant et constituant donc une source de confusion pour les internautes.

Ainsi, la Requérante demande la transmission à son profit du nom de domaine frauduleux eataly.fr.».

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 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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <eataly.fr> était identique :

- Aux marques « EATALY » du Requérant et notamment :
 - o La marque communautaire « EATALY », numéro 001979699, en vigueur en France, enregistrée le 17 septembre 2002 pour les classes 21, 24, 25, 29, 30, 32 et 33 ;

- La marque communautaire « EATALY », numéro 003877041, en vigueur en France, enregistrée le 01 septembre 2005 pour les classes 35, 39 et 43 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <eatally.it> enregistré le 23 février 2000 ;
 - <eatally.com> enregistré le 05 juin 2002 ;
 - <eatally.co.uk> enregistré le 01 mars 2005 ;
 - <eatally.eu> enregistré le 18 juin 2006 ;

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 a constaté que le nom de domaine <eatally.fr> était identique aux marques antérieures «EATALY» du Requérant et notamment :

- La marque communautaire « EATALY », numéro 001979699, en vigueur en France, enregistrée le 17 septembre 2002 pour les classes 21, 24, 25, 29, 30, 32 et 33 ;
- La marque communautaire « EATALY », numéro 003877041, en vigueur en France, enregistrée le 01 septembre 2005 pour les classes 35, 39 et 43.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société EATALY S.R.L.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que

- Le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <eatally.fr> ;
- Les résultats INPI ne permettent de relever ni d'activité du Titulaire, ni de marque lui appartenant en lien avec le nom de domaine <eatally.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société EATALY S.R.L. est notamment titulaire des marques antérieures «EATALY» suivantes :
 - La marque communautaire « EATALY », numéro 001979699, en vigueur en France, enregistrée le 17 septembre 2002 et exploitée pour des produits et services de viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, café, thé, sucre, riz etc. ;
 - La marque communautaire « EATALY », numéro 003877041, en vigueur en France, enregistrée le 01 septembre 2005 et exploitée pour des produits et services de restauration, produits alimentaires et boissons alcooliques et non alcooliques ;
- Le Requérant exploite notamment sa marque au travers de son site internet <http://www.eatally.com> et propose en particulier, aux internautes, des produits alimentaires d'origine italienne ;
- Le nom de domaine <eatally.fr> reprend à l'identique le nom de domaine et les marques du Requérant ;

- Le site internet vers lequel renvoyait le nom de domaine <eataty.fr> indiquait une erreur de redirection en avril 2013 ; depuis, il propose aux internautes des produits alimentaires d'origine italienne via le site internet <http://casadalmasso.com> ; à l'instar des produits protégés par les marques « EATALY » du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <eataty.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <eataty.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <eataty.fr> au profit du Requérant.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 24 mars 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

