



## DÉCISION DE L'AFNIC

**lustucru.fr**

**Demande n° FR-2015-00872**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société PASTACORP

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Edmunds G.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : lustucru.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 août 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 26 septembre 2015

Bureau d'enregistrement : GANDI

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 5 février 2015 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 10 février 2015.

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), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mars 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

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

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

- Pouvoir du 22 janvier 2015 donné par le Requérant au Cabinet SANTARELLI pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 1<sup>er</sup> février 2015 de la société PASTACORP immatriculée le 4 février 2003 sous le numéro 423 068 303 au R.C.S. de AIX EN PROVENCE ;
- Notice complète de la marque française « LUSTUCRU » des sociétés LUSTUCRU RIZ et PASTACORP enregistrée le 23 décembre 1991 et régulièrement renouvelée sous le numéro 1713839 pour les classes 5, 8, 21, 29 à 31, 35 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « LUSTUCRU BONNE CUISINE » de la société PASTACORP enregistrée le 22 janvier 1987 et régulièrement renouvelée sous le numéro 1435118 pour la classe 30 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « LUSTUCRU » des sociétés LUSTUCRU RIZ ET PASTACORP enregistrée le 19 janvier 1999 et régulièrement renouvelée sous le numéro 99769694 pour la classe 30 ;
- Portefeuille de marques LUSTUCRU de la société PASTACORP au 14 janvier 2015 ;
- Portefeuille de noms de domaine de la société PASTACORP sous diverses extensions comprenant le terme « LUSTUCRU » ;
- Extraits de la base Whois du 14 janvier 2015 des noms de domaine :
  - <lustucru.com> enregistré le 24 mars 2013 par la société PASTACORP ;
  - <lustucru.fr> enregistré le 27 août 2011 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 3 février 2015 concernant le nom de domaine <lustucru.fr> ;
- Capture d'écran du 14 janvier 2015 de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <lustucru.fr> ainsi que des pages vers lesquels renvoient les liens hébergés sur cette page ;
- Captures d'écrans du 14 janvier 2015 du site internet <http://lustucru.com> présentant les pages d'accueil et produits du Requérant ;
- Captures d'écrans du 4 février 2015 des pages du compte « Les fêlés de Lustucru » sur Facebook ;
- Article « Le retour en force de Lustucru » du 24 août 2010 extrait du site internet <http://www.lefigaro.fr> ;
- Brèves « Lustucru lance « Les Fêlés de Lustucru » » du 24 avril 2013 et « Le secret des bonnes pâtes » du 29 mars 2011 sur le site internet <http://alimentation.gouv.fr> ;
- Pages « Lustucru : Toute l'actu du fabricant de pâtes sèches » extraites du site internet <http://www.lsa-conso.fr> ;

- Article « Lustucru met de l'or dans ses pâtes » du 11 juillet 2013 extrait du site internet <http://www.e-marketing.fr> ;
- Articles « LUSTUCRU » extraits de :
  - « Le dictionnaire des marques » de Jean Watin-Augouard paru aux éditions JV&DS – SEDIAC en 1997 ;
  - « Images de marques – Marques d'images – 100 marques du patrimoine français » de Daniel Cauzard, Jean Perret et Yves Ronin paru aux éditions RAMSAY en 1989 ;
- Résultats obtenus le 14 janvier 2015 dans la base INPI après une recherche de marques à partir de la requête « LUSTUCRU, déposé par PASTACORP, dans les marques françaises et communautaires » ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France effectuée dans la base INPI à partir d'une requête sur le nom du Titulaire ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00168 concernant le nom de domaine <arena-bercy.fr> rendue le 24 septembre 2012 ;
- Extrait de la Convention de Paris.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« I – Intérêt à agir du requérant

*La requérante, la société française PASTACORP immatriculée sous le numéro RCS 423 068 303 et dont le siège est situé 1330 AVENUE JEAN RENÉ GUILLIBERT GAUTIER LAUZIÈRE EUROPARC DE PICHAURY BÂT. B7 13856 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 (pièce 1) est l'un des opérateurs français historique les plus connus et importants du secteur agro-alimentaire, produisant et commercialisant des préparations à base de céréales et en particulier des pâtes alimentaires. Acteur majeur du secteur des pâtes alimentaires, la requérante a développé, au fil des années et du succès remporté par sa marque phare « LUSTUCRU », des pâtes alimentaires sèches dont la notoriété auprès du public n'est pas contestable et est démontrée par les documents joints à l'appui de la présente plainte.*

*La marque « LUSTUCRU » est ainsi massivement exploitée depuis 1910 et bénéficie d'une forte renommée dans le secteur des préparations à base de céréales et en particulier des pâtes alimentaires sèches de la requérante, sur le territoire français. La marque « LUSTUCRU » est ainsi largement exploitée par la requérante pour une gamme complète de pâtes alimentaires sèches (Pièce 2).*

*La requérante est titulaire de nombreux noms de domaine et marques composés du terme « LUSTUCRU » (pièce 7).*

*Plus particulièrement, la requérante est propriétaire :*

*- de la marque française « LUSTUCRU » N° 1713839 enregistrée le 20 octobre 1986 en classes 30 qui couvre les pâtes alimentaires sèches (pièce 3) ;*



*- de la marque française « LUSTUCRU » N° 1435118 enregistrée le 22 janvier 1987 en classe 30 pour des pâtes alimentaires sèches (pièce 4) ;*



*- de la marque française « LUSTUCRU » N° 99769694 enregistrée le 19 janvier en classe 30 pour des pâtes alimentaires sèches (pièce 5) ;*

*- du nom de domaine < lustucru.com > réservé le 13 novembre 1996 (pièce 6).*

*- La notoriété de la marque « LUSTUCRU » de la requérante ressort directement des éléments publicitaires (dont certains sont très anciens), campagnes publicitaires, films publicitaires tels que la*

saga Germaine et les martiens remontant à l'année 1984 ainsi que des extraits d'ouvrages consacrés aux marques françaises célèbres telles que la marque "LUSTUCRU". A titre d'illustration, cette renommée ressort clairement et sans aucune contestation possible des résultats de l'étude menée par OmnicomMedia. Test MRF d'octobre 2013 auprès de 1500 répondants entre 15 et 60 ans représentatifs de la population française. Ainsi, à la question "Parmi la liste de marques de pâtes du rayon épicerie, quelles sont celles que vous connaissez, ne serait-ce que par leur nom", 96 % des personnes interrogées ont répondu "LUSTUCRU". La marque "LUSTUCRU" se place ainsi au second rang des marques citées, 1% derrière la première marque citée (à 97%) (Pièce 8).

La marque « LUSTUCRU » peut ainsi être considérée comme notoirement connue conformément à l'article 6 bis de la Convention de Paris (pièce 9).

En l'espèce, le nom de domaine contesté < lustucru.fr >, enregistré le 27 août 2011, est identique et en tout état de cause similaire aux marques et noms de domaine antérieurs susvisés. En effet, l'élément verbal distinctif « lustucru » est juxtaposé, dans le nom de domaine litigieux à l'extension « .fr » dépourvue de tout caractère distinctif. Le nom de domaine litigieux se caractérise donc par l'élément distinctif et dominant « lustucru ».

En outre, l'ajout de l'extension « .fr » ne modifie pas l'impression visuelle, phonétique et intellectuelle d'ensemble du nom de domaine contesté similaire aux marques et noms de domaine « LUSTUCRU » (et à la famille de marques et de noms de domaine « LUSTUCRU ») de la requérante, de ses produits.

Par conséquent, le nom de domaine < lustucru.fr > crée un risque de confusion dans l'esprit du public avec les marques et noms de domaine antérieurs de la requérante.

Force est de constater que la requérante dispose d'un intérêt légitime à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux < lustucru.fr >.

## II – Motifs de la demande

L'article L 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques dispose que « dans le respect des principes rappelés à l'article 45-1, 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 ».

### 1- L'atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

En l'espèce, la requérante est l'un des principaux opérateurs du secteur des préparations à base de céréales et notamment des pâtes alimentaires opérant en France. Sa gamme de pâtes alimentaires sèches est largement vendue sous la marque « LUSTUCRU » depuis plus de 100 ans et bénéficie d'une très forte renommée en France (pièces 2 à 9).

La marque française « LUSTUCRU » N° 1713839 est protégée au profit de la requérante depuis au moins le 20 octobre 1986 en classes 30 qui couvre les pâtes alimentaires sèches (pièce 3) ;

La marque française « » N° 1435118 est protégée au profit de la requérante depuis au moins le 22 janvier 1987 en classe 30 pour des pâtes alimentaires sèches (pièce 4) ;

La marque française « » N° 99769694 est protégée au profit de la requérante depuis au moins le 19 janvier en classe 30 pour des pâtes alimentaires sèches (pièce 5) ;

Le nom de domaine < lustucru.com > a été réservé par la requérante le 13 novembre 1996 et est exploité en relation avec la promotion et la vente de ses gammes de pâtes alimentaires « LUSTUCRU » (pièce 6).

Alors que la marque « LUSTUCRU » est connue depuis plus d'un siècle pour les produits et activités de la requérante, le réservataire a choisi de réserver un nom de domaine reproduisant la

marque « LUSTUCRU » de façon strictement identique pour en faire un site parking renvoyant vers divers sites internet notamment consacrés aux pâtes alimentaires et plus généralement à l'alimentation. Le réservataire (pièce 10) a ainsi sciemment reproduit la marque de la requérante « LUSTUCRU » afin de profiter de sa notoriété.

Il sera par conséquent démontré que le titulaire n'a pas d'intérêt légitime à la réservation du nom de domaine < lustucru.fr > et agit de mauvaise foi.

## 2- L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine

Le réservataire n'a pas été autorisé par la requérante titulaire des marques et des noms de domaine antérieurs à réserver le nom de domaine < lustucru.fr >.

En outre, le réservataire ne dispose pas de droits antérieurs sur des marques ou noms de domaine reproduisant la marque « LUSTUCRU » contrairement à la requérante. Il ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à exploiter le nom de domaine litigieux (pièce 11).

La réservation du nom de domaine litigieux révèle ainsi une volonté de profiter de la notoriété de la requérante, de ses marques et noms de domaine, et plus particulièrement de la marque française « LUSTUCRU » N°1713839 et du nom de domaine < lustucru.com >.

## 3- La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

Il ne fait aucun doute qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine < lustucru.fr >, le réservataire a choisi ce signe afin de créer une confusion avec les droits antérieurs de la requérante. En effet, alors que la marque « LUSTUCRU » est exploitée depuis plus de 100 par la requérante – et antérieurement par ses ayants cause – pour des préparations alimentaires à base de céréales, la réservation du nom de domaine contesté a été effectuée par le réservataire dans le seul but d'en faire l'adresse d'un site parking offrant des liens commerciaux vers des sites Internet de tiers eux-mêmes exploités dans le secteur agro-alimentaire et plus particulièrement celui des pâtes alimentaires (pièce 12). Il s'agit donc d'un enregistrement opportuniste visant à tirer profit de la renommée de la marque de la requérante ainsi qu'à l'empêcher de décliner ses droits antérieurs sous la forme d'un nom de domaine et ce faisant de créer un lien avec sa famille de marques et de noms de domaine « LUSTUCRU ».

Ainsi, plusieurs sites Internet concurrents de celui de la requérante vers lesquels un lien commercial est proposé à partir du site correspondant à l'adresse < lustucru.fr > sont exploités dans le secteur agro-alimentaire et plus précisément celui des pâtes alimentaires :

- [www.ask.com/Meat+Pasta](http://www.ask.com/Meat+Pasta)
- [www.seulementproduitsitaliens.fr/](http://www.seulementproduitsitaliens.fr/)
- [www.ultimapasta.com/](http://www.ultimapasta.com/)
- [www.goustopasta.fr/](http://www.goustopasta.fr/)
- [www.travelshandong.com/](http://www.travelshandong.com/)

Ce faisant, le réservataire avait et conserve de toute évidence connaissance de la notoriété de la marque « LUSTUCRU » de la requérante dans le secteur des préparations à bases de céréales et en particulier les pâtes alimentaires dans la mesure où plusieurs des sites avec lesquels un lien commercial est effectué sont relatifs aux pâtes, aux spécialités culinaires italiennes ou chinoises parmi lesquelles figurent les pâtes et les nouilles (pièce 12). Le requérant a par conséquent volontairement repris à l'identique la marque « LUSTUCRU » emblématique des produits de la requérante pour réserver le nom de domaine < lustucru.fr > afin de se placer dans le sillage de la requérante, de ses marques et noms de domaine et tirer profit de leur notoriété.

La requérante relève que le réservataire n'a, à ce jour, fait aucun usage du nom de domaine contesté, si ce n'est sous la forme d'un site parking renvoyant vers des sites internet de tiers consacrés aux pâtes alimentaires et préparations culinaires (pièce 12). A défaut d'avoir tenté de

*vendre, louer ou transférer le nom de domaine, la volonté manifeste du réservataire est donc de profiter de la renommée de la requérante et de se placer dans le sillage de ses droits de marques et de noms de domaine et de créer un risque de confusion dans l'esprit du public afin de développer des produits et/ou services ultérieurement via le nom de domaine contesté.*

*Le réservataire se rend coupable d'un usage passif de mauvaise foi par rétention injustifiée du nom de domaine contesté.*

*Les différents éléments susmentionnés constituent donc un faisceau d'indices démontrant que le nom de domaine < lustucru.fr > ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques. Le Collège a d'ailleurs précédemment jugé que la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine peut être établie par faisceau d'indices (demande n° FR-2012-00168 - pièce 13).*

*Par conséquent, la requérante demande le transfert du nom de domaine actif < lustucru.fr > (pièce 10).*

*Une formule de pouvoir autorisant Olivier T., Conseil en Propriété Industrielle au Cabinet Santarelli, à introduire la plainte Syreli est jointe (pièce 14)..».*

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 < lustucru.fr > était identique :

- o À la composante verbale de la marque française semi-figurative « LUSTUCRU » de la société PASTACORP enregistrée le 19 janvier 1999 et régulièrement renouvelée sous le numéro 99769694 pour la classe 30 ;
- o Au nom de domaine < lustucru.com > enregistré le 24 mars 2013 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

### **ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine < lustucru.fr > était identique à la composante verbale de la marque française antérieure semi-figurative « LUSTUCRU » du Requéant, enregistrée le 19 janvier 1999 et régulièrement renouvelée sous le numéro 99769694 pour la classe 30.

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

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question

de savoir si le Requéran 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 :

- Les résultats INPI ne permettent de relever aucune marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <lustucru.fr> ;
- Le Requéran n'a pas autorisé le Titulaire à enregistrer le nom de domaine <lustucru.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société PASTACORP est titulaire de la marque française semi-figurative antérieure «LUSTUCRU » numéro 99769694 enregistrée le 19 janvier 1999 et exploitée pour les « pâtes alimentaires sèches » ;
- Le Requéran apporte des ouvrages et des articles de presse desquels il ressort que :
  - La marque « LUSTUCRU », associée à une pâte alimentaire créée en 1910, était en 2010 la troisième marque du marché français dans ce secteur ;
  - La marque « LUSTUCRU » était, sur liste, la deuxième marque la plus connue à l'automne 2013 selon les résultats d'une étude de notoriété ;
- Le nom de domaine <lustucru.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « LUSTUCRU » du Requéran ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requéran permettent de constater que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lustucru.fr> est une page parking de liens hypertextes proposant des produits couverts par la marque « LUSTUCRU » du Requéran ou redirigeant vers des concurrents. On peut citer à titre d'exemples : « Penne Pasta », « Franchise Gousto Pasta », « Pâtes originales et rares », etc.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lustucru.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <lustucru.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 <lustucru.fr> au profit du Requéran.

**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 10 mars 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

