



DÉCISION DE L'AFNIC

auchan-holding.fr

Demande n° FR-2016-01145

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société AUCHAN HOLDING
Le Titulaire du nom de domaine : M. Alvaro R. S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : auchan-holding.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 octobre 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 25 octobre 2016
Bureau d'enregistrement : Soluciones Corporativas IP, SLU

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 mai 2016 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 1^{er} 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 mai 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 mai 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Isabel TOUTAUD, Loïc DAMILAVILLE et Pierre BONIS (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 juin 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <auchan-holding.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 :

- Notice complète de la marque française « AUCHAN » numéro 1258525 enregistrée le 25 janvier 1984 par la société GROUPE AUCHAN et dûment renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française « AUCHAN » numéro 3484631 enregistrée le 27 février 2007 par la société GROUPE AUCHAN pour les classes 9, 35 et 38 ;
- Demande d'inscription, datée du 20 avril 2016, au Registre National des Marques du changement de dénomination sociale et de la forme juridique de la société anonyme GROUPE AUCHAN par la société anonyme à directoire et conseil de surveillance AUCHAN HOLDING ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - <auchan.com> enregistré le 01 avril 1996 ;
 - <auchan.fr> enregistré le 11 février 1997 ;
- Extrait de la base Whois du domaine <auchanholding.fr> enregistré le 25 octobre 2015 sous diffusion restreinte ;
- Courrier de mise en demeure rédigé en langue anglaise, daté du 10 novembre 2015, adressé au Titulaire par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Requéran avec la mention « Inconnu » ;
- Courriels du Requéran, rédigés en langue anglaise, des 10 novembre et 02 décembre 2015, 08 et 19 février 2016 et 04 mars 2016 adressés au Titulaire ;
- Courriels du Titulaire, rédigés en langue espagnole, des 09 et 19 février 2016 et 09 mars 2016 à l'attention du Requéran ;
- Courriel de l'Afnic, du 02 février 2016, informant le Requéran que les vérifications effectuées sur le nom de domaine <auchan-holding.fr> ont permis de confirmer l'éligibilité et la joignabilité du Titulaire ;
- Copie du « Contrato de mediación en el Registro de nombres de Dominios Rev : 14-20100310 » rédigé en langue espagnole ;
- Copie des principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine du site internet <http://www.icann.org> ;
- Captures d'écran, du 29 février 2016, de pages internet du site <http://www.groupe-auchan.com> et notamment des pages :
 - « Présentation » ;
 - « Présence internationale ».
- Communiqué de presse du 23 octobre 2015 portant sur « une nouvelle organisation pour Groupe Auchan » ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00028 concernant le nom de domaine <porno chic.fr> rendue le 05 mars 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00047 concernant le nom de domaine <la-banquepostale.fr> rendue le 10 avril 2012 ;

- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00050 concernant le nom de domaine <century.fr> rendue le 23 avril 2012 ;
-
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00770 concernant le nom de domaine <lebon-cout.fr> rendue le 12 novembre 2014 ;
- Décision de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 15 décembre 2014 n° D2014-1911 SFN MEDIA SARL contre M. Franck B. concernant le nom de domaine <ouest-var.info>.

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

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Groupe Auchan porte le nom de son métier historique, l'hypermarché, et est présent dans 16 pays. Depuis le 23 octobre 2015 Groupe Auchan a été renommée Auchan Holding. Pour sa première implantation hors de France au début des années 1980, Groupe Auchan a créé en Espagne l'enseigne d'hypermarchés Alcampo (Ann. 1).

Dès lors que le Requéant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation. En novembre 2015, il a procédé à l'envoi d'une lettre de mise en demeure au réservataire. Toutefois, aucune réponse ne fut obtenue. De plus, le courrier a été retourné et marqué « destinataire inconnu à l'adresse ». Par conséquent, le Requéant a procédé à une demande de vérification de ses coordonnées auprès de l'AFNIC, qui ont été par la suite changées. Le Requéant n'a pas renvoyé de mise en demeure à la nouvelle adresse puisqu'il a obtenu une réponse fantaisiste du réservataire dans une autre procédure impliquant le même défendeur qui avait enregistré des noms de domaine similaires (Ann. 3).

Le Requéant, la société Auchan Holding suite à l'inscription de changement de dénomination sociale, est titulaire de marques portant sur la dénomination AUCHAN dont (Ann. 5):

- Marque française AUCHAN n°1258525 enregistrée le 25 janvier 1984 (renouvelée) ;
- Marque française AUCHAN n°348461 enregistrée le 27 février 2007.

Le Requéant est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine (Ann. 6) dont auchan.fr enregistré, et dispose d'une dénomination sociale identique au nom de domaine litigieux, à l'instar des décisions rendues concernant century.fr et la-banquepostale.fr (Ann. 9)

Les droits du requérant sont donc antérieurs aux noms de domaine litigieux enregistrés en 2015.

Force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom litigieux reproduit la marque AUCHAN du Requéant à l'identique et associe le terme « holding ». La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéant.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du requérant (Ann. 7).

En outre, il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux – ce qui est bien le cas ici puisque le terme « holding » fait directement référence à la nouvelle dénomination sociale du Requéant nommée Auchan Holding. Ainsi, l'addition d'un terme générique n'est pas de nature à écarter le risque de confusion.

L'extension géographique « .fr » ne confère à l'ensemble aucun caractère distinctif permettant d'écarter tout risque de confusion (Ann. 8).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque AUCHAN et à la dénomination sociale Auchan Holding sur lesquelles le Requéant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque AUCHAN ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom AUCHAN et le terme « AUCHAN » n'a pas de signification particulière en français. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation des noms de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement des noms de domaine en cause (Ann. 2 et 5). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le nom de domaine redirige vers la page de l'hébergeur, ce qui peut être assimilé comme une page inactive.

L'absence d'exploitation du nom peut également être considérée comme une preuve que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur la marque.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire de la marque AUCHAN.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard plusieurs noms identiques à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre des noms de domaine (Ann. 1 et 5).

Il semble ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié dans l'Union Européenne, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de sa marque AUCHAN au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en considérant que le Défendeur a enregistré plusieurs autres noms de domaine liés à la nouvelle dénomination de la société du Requérant. Il est à noter que les enregistrements des noms de domaine ont été effectués deux jours après l'annonce officielle de la nouvelle dénomination sociale "Auchan Holding" le 23 octobre 2015 (Ann. 1).

Ainsi, il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requérant et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, la mauvaise foi de ce dernier est caractérisé par le fait qu'il a clairement produit une réponse fantaisiste lors de la procédure UDRP en prétendant avoir enregistré ces noms car il était propriétaire d'un modèle de voiture chinoise nommée « Ossan », modèle qui n'est pas homologué sur le territoire de l'Union européenne.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur les noms de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser les noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi des noms de domaine n'apparaît possible. Tout usage des noms de domaine est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux n'est pas exploité. La détention passive du nom de domaine litigieux peut ainsi être qualifiée d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi. Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, quasi identique aux marques antérieures du Requérant, et à sa nouvelle dénomination, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur.

La détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requéant demande à ce que le nom de domaine <auchan-holding.fr> lui soit transmis».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 mai 2016.
Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Como indica la web de empresas españolas infocif.es la empresa Calzados Auchan lleva mas de 4 años funcionando: <http://www.infocif.es/ficha-empresa/calzados-auchan-sl> Los dominios han sido adquiridos con la intencion de vender nuestro calzado en Francia y extender nuestra zona de ventas pero al tener una demanda, no podemos poner en funcionamiento la tienda. Si necesitan documentacion sobre la tienda, se lo enviare sin problemas. Gracias. Un saludo».

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que :

- Certaines pièces du Requéant n'étaient pas fournies en langue française ;
- L'argumentaire du Titulaire n'était pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. 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 <auchan-holding.fr> est :

- Similaire aux marques du Requéant et notamment :
 - La marque française « AUCHAN » numéro 1258525 enregistrée le 25 janvier 1984 par la société GROUPE AUCHAN devenue la société AUCHAN HOLDING et dûment renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
 - La marque française « AUCHAN » numéro 3484631 enregistrée le 27 février 2007 par la société GROUPE AUCHAN devenue la société AUCHAN HOLDING pour les classes 9, 35 et 38 ;
- Similaire aux noms de domaine du Requéant et notamment :
 - <auchan.com> enregistré le 01 avril 1996 ;
 - <auchan.fr> enregistré le 11 février 1997 ;

- Identique à la dénomination sociale du Requérant la société AUCHAN HOLDING.

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

iii. 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 <auchan-holding.fr> est similaire à la marque française antérieure « AUCHAN » n° 1258525 enregistrée le 25 janvier 1984 et dûment renouvelée par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société AUCHAN HOLDING.

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 :

- Selon le Requérant le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <auchan-holding.fr> ;
 - N'est pas affilié par le Requérant.
- Le Titulaire n'est pas connu sous le nom « AUCHAN » ; cependant il n'en fournit pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du titulaire

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure «AUCHAN » numéro 1258525 enregistrée le 25 janvier 1984 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <auchan.com> enregistré le 01 avril 1996 et <auchan.fr> enregistré le 11 février 1997 ;
- Le nom de domaine <auchan-holding.fr> enregistré le 25 octobre 2015 par le Titulaire, est identique à la dénomination sociale du Requérant et similaire aux droits antérieurs de ce dernier ;
- L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire a été effectué deux jours après l'annonce officielle du changement de sa dénomination sociale par le Requérant ;
- Le Requérant est présent dans 16 pays et compte 330 700 collaborateurs en 2014 dont 15 260 collaborateurs en Espagne avec un premier magasin ouvert en 1980 ;
- Le Titulaire résidant en Espagne ne peut donc ignorer l'existence des droits du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <auchan-holding.fr> 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 la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <auchan-holding.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 <auchan-holding.fr>.

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 07 juin 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

