



DÉCISION DE L'AFNIC

parapharmacieauchan.fr

Demande n° FR-2017-01295

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société AUCHAN HOLDING

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : parapharmacieauchan.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 juin 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 juin 2017

Bureau d'enregistrement : VIADUC

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 janvier 2017 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 26 janvier 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 février 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Capture d'écran du 18 janvier 2017 des informations publiées dans la base Infogreffe sur l'entreprise AUCHAN HOLDING immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille métropole ayant pour enseigne « AUCHAN » ;
- 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 ;
- Extraits du 18 janvier 2017 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran :
 - o <groupe-auchan.com> le 11 décembre 2001 ;
 - o <auchan.fr> le 11 février 1997.
- Extraits des 15 décembre 2016 et 18 janvier 2017 de la base Whois des noms de domaine <parapharmacieauchan.com> et <parapharmacieauchan.fr> enregistrés le 14 juin 2016 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans des 16 août 2016 et du 18 janvier 2017 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> ;
- Captures d'écrans des 16 août et 15 décembre 2016 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <parapharmacieauchan.com> ;
- Captures d'écrans du 15 décembre 2016 de pages internet du site <http://www.groupe-auchan.com> et notamment des pages :
 - o « Présentation » ;
 - o « Présence internationale ».
- Captures d'écrans du 15 décembre 2016 de pages « Espace Parapharmacie » du site internet <http://www.auchan.fr> ;
- Résultats obtenus le 15 décembre 2016 après une recherche de noms de domaine enregistrés avec une adresse électronique spécifique - adresse non apparente dans le résultat de la recherche - effectuée avec l'outil Reverse Whois ;
- Résultats obtenus le 16 août 2016 après une recherche sur le nom de domaine <parapharmacieauchan.com> effectuée avec l'outil Whois Lookup ;
- Courrier recommandé et courriel du 18 août 2016 adressés par le représentant du Requéran au Titulaire le mettant en demeure de lui transférer les noms de domaine <parapharmacieauchan.com> et <parapharmacieauchan.fr> ;
- Echanges de courriels du 18 août au 08 novembre 2016 entre le représentant du Requéran et le Titulaire ayant pour objet la mise en demeure de transfert des noms de domaine <parapharmacieauchan.com> et <parapharmacieauchan.fr> ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2 du 06 novembre 2009, S.A. CARREFOUR C/ GROUPE AUCHAN ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :

- Numéro FR-2016-01198 concernant le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> rendue le 06 septembre 2016 ;
 - Numéro FR-2016-01256 concernant le nom de domaine <bouyguesnews.fr> rendue le 22 novembre 2016 ;
 - Numéro FR-2015-00941 concernant le nom de domaine <bledinahalal.fr> rendue le 23 juin 2015 ;
 - Numéro FR-2014-00770 concernant le nom de domaine <lebon-cout.fr> rendue le 12 novembre 2014 ;
 - Numéro FR-2012-00055 concernant le nom de domaine <sonos.fr> rendue le 30 avril 2012 ;
 - Numéro FR-2012-00053 concernant le nom de domaine <optic2000chezvous.fr> rendue le 23 avril 2012 ;
 - Numéro FR-2012-00028 concernant le nom de domaine <porno chic.fr> rendue le 05 mars 2012.
- Décision du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 08 novembre 2010 n° D2010-1538 FNAC contre PRODUCTION COSMOPOLITE concernant le nom de domaine <fnac.pro> ;
 - Décision du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 29 avril 2011 n° D2011-0470 GROUPE AUCHAN contre TRYOX concernant le nom de domaine <myauchan.com>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Auchan Holding (anciennement Groupe Auchan) est présente dans 16 pays et compte 337 800 collaborateurs (au 31/12/2015). En France, Auchan Holding gère plus de 140 hypermarchés et 445 supermarchés sous enseignes mais aussi 162 drives et autres e-commerce. Auchan Holding a mis en place pas moins de 84 espaces parapharmacie au sein de ses différents centres dans lesquels se trouvent à la fois des produits de soins, de bien-être et d'hygiène en libre-service (Annexe 2).

Le Requérant a constaté la réservation, le 14 juin 2016, du nom de domaine <parapharmacieauchan.fr>. D'après les informations disponibles dans la fiche Whois du nom, le titulaire du nom est [prénom nom] domicilié à [ville] (Annexe 3). Le Défendeur est également titulaire du nom <parapharmacieauchan.com> réservé à la même date et faisant l'objet d'une procédure UDRP auprès de l'OMPI (Annexe 4).

Le 18 août 2016, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au réservataire requérant le transfert sans frais des noms précités (Annexe 5). Le Défendeur a répondu le 23 août 2016 et a indiqué avoir développé un concept autour de la parapharmacie et souhaiter se rapprocher du Requérant afin de « développer ensemble un business extrêmement florissant ». Il a également proposé de céder la propriété des noms en contrepartie du remboursement des frais engagés (Annexe 5). Le Requérant a réitéré sa demande de transfert à titre gracieux en exposant sa politique interne en matière de réservation de noms de domaine et en rappelant les droits et responsabilités du réservataire. Enfin, il l'a invité à prendre contact directement avec Auchan Holding afin de discuter du projet de collaboration plus avant. Néanmoins en dépit de plusieurs relances, le Requérant n'a plus reçu aucune réponse du Défendeur.

Le Requérant a alors décidé d'engager une procédure Syreli afin de requérir le transfert du nom litigieux.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées portant sur la dénomination AUCHAN et notamment des marques suivantes (Annexe 6):

- Marque française AUCHAN n° 3484631, en date du 27 février 2007, désignant des produits et services en classes 9, 35, 38 ;

- Marque française AUCHAN n° 1258525, en date du 25 janvier 1984, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

En outre, la renommée de la marque AUCHAN a été reconnue à plusieurs reprises, notamment par la Cour d'appel de Paris dans une décision en date du 6 novembre 2009 « cet examen d'ensemble n'est pas exclusif de l'attention première qu'il accordera au signe AUCHAN en raison de sa position d'attaque et de la renommée incontestée du signe (CA Paris, 6 novembre 2009, n° 09/11428 - Annexe 7) et par plusieurs experts du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (décision D2011-04701746 – Annexe 8).

Le Requéant est également titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant la dénomination AUCHAN, parmi lesquels <auchan.fr> enregistré le 11 février 1997 et <groupe-auchan.com> enregistré le 11 décembre 2001 (Annexe 9).

Les droits du Requéant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 14 juin 2016.

Au regard de ces éléments, le Requéant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <parapharmacieauchan.fr>.

Le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> reproduit intégralement la marque AUCHAN du Requéant. Son association au terme générique « parapharmacie » n'est pas de nature à réduire le risque de confusion dans la mesure où la parapharmacie est l'un des domaines d'activité du Requéant. Les internautes sont donc susceptibles de croire que le nom litigieux appartient au Requéant ou à tout le moins à une entité liée.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire aux marques françaises antérieures AUCHAN du Requéant.

A cet égard, plusieurs décisions ont considéré que la reprise d'une marque dans sa globalité, ou sous une forme similaire, peut suffire à établir qu'un nom de domaine est identique ou similaire à la marque (AFNIC, FR-2012-00028, FR-2014-00770 – Annexe 10).

Par ailleurs, l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit généralement pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (AFNIC, FR-2016-01198, FR-2016-01256 – Annexe 11).

En outre, le nom de domaine litigieux est susceptible d'attirer des internautes à la recherche d'informations officielles sur les espaces parapharmacie du Requéant.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque AUCHAN du Requéant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (AFNIC, FR-2012-00028 – Annexe 12).

L'ensemble de ces éléments permet d'établir que le nom litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque AUCHAN du Requéant.

Le Défendeur n'est ni affilié au Requéant, ni autorisé par le Requéant à enregistrer ou à utiliser la marque AUCHAN ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque. Le Défendeur n'est pas non plus connu sous le nom AUCHAN ou PARAPHARMACIE AUCHAN. En outre, le terme « AUCHAN » n'a aucune signification en langue française de sorte qu'aucune raison ne semble justifier la réservation du nom <parapharmacieauchan.fr> par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement de ce nom (Annexes 1 et 6). En outre, bien que le Défendeur ait prétendu, dans sa réponse au Requérant, avoir l'intention de se rapprocher du Requérant afin de « développer ensemble un business extrêmement florissant », il ne l'a jamais fait, même après y avoir été invité et n'a jusqu'à présent ni utilisé, ni apporté de preuves de préparatifs pour l'usage du nom – ou d'un nom similaire à celui-ci – en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi. En effet, le nom litigieux, tout comme le <parapharmacieauchan.com>, dirige vers une page en construction depuis le mois d'août 2016 (Annexes 13 et 1).

Or l'absence d'exploitation du nom litigieux a été considérée comme une preuve de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur (OMPI D2010-1538 – Annexe 14).

Le nom litigieux reprenant à l'identique la marque AUCHAN du Requérant, largement connues et exploitées (Annexe 2), notamment en France où le Défendeur est domicilié, ce dernier ne saurait valablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime via le nom de domaine.

Il est ainsi établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom litigieux.

Concernant l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident que le Défendeur avait connaissance de l'existence du Requérant et de la marque AUCHAN, comme le révèle son email du 23 août (Annexe 5).

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de renommée, ou une marque choisie arbitrairement. Cela exclu ou rend improbable le fait qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à une marque ou similaire au point de prêter à confusion. La renommée de la marque AUCHAN a été reconnue à plusieurs reprises (Annexes 7, 8) et au vu de l'activité du Requérant, le choix du terme parapharmacie ne semble pas être dû au hasard (Annexe 2). Ainsi, la probabilité pour que le Défendeur, domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de la marque AUCHAN au moment où il a enregistré le nom litigieux est extrêmement faible.

Le Défendeur a enregistré un autre nom reproduisant la marque AUCHAN faisant l'objet d'une procédure propre à son extension (Annexe 4).

Il appartenait au Défendeur, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Le fait d'avoir enregistré 2 noms reprenant la marque AUCHAN et l'associant au terme parapharmacie accentuant le risque de confusion avec la marque, démontre sa connaissance des droits du Requérant et notamment de ses droits de marques sur le signe AUCHAN. Même après avoir été averti de ses responsabilités en tant que réservataire (Annexe 5), le Défendeur n'a pas essayé de faire valoir ses droits sur le nom litigieux, élément de preuve de l'enregistrement de mauvaise foi (AFNIC, FR-2015-00941 – Annexe 15).

Par conséquent il semblerait que le Défendeur n'ait enregistré le nom litigieux que dans l'intention d'attirer l'attention du Requérant et pour lui nuire en créant un risque de confusion auprès des Internautes.

Il en résulte que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Comme il l'a été démontré précédemment, le nom litigieux reproduit à l'identique la marque AUCHAN du Requérant, laquelle bénéficie d'une importante renommée auprès du public et en particulier du public français, dont le Défendeur fait partie. Or l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque de renommée par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer sa mauvaise foi (AFNIC, FR-2015-00941 – Annexe 15).

Le nom de domaine pointe vers un site en construction depuis le mois d'août 2016 (Annexe 1). Or en l'absence de droit ou intérêt légitime sur le nom litigieux et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, le Défendeur ne saurait prétendre qu'il comptait utiliser le nom en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi dans la mesure où tout usage du nom est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

Enfin, le fait que le nom ne soit pas exploité et fasse l'objet d'une détention passive alors qu'a priori aucun commencement d'utilisation en lien avec une offre de produits ou de services de bonne foi

n'a été effectué, démontre que le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux en vue de l'exploiter effectivement.

Au contraire, il semblerait qu'il l'ait enregistré dans le but de profiter de la renommée de la marque AUCHAN en vue d'attirer l'attention du Requêteur et de revendre le nom litigieux. Or il a précédemment été reconnu que ces éléments étaient suffisants pour établir la mauvaise foi du Défendeur (AFNIC, FR-2012-00055, FR-2012-00053 – Annexe 16).

En conséquence, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> de mauvaise foi.».

Le Requêteur 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 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 Requêteur

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

- Aux marques suivantes du Requêteur :
 - 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.
- À l'enseigne « AUCHAN » du Requêteur ;
- Au nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 11 février 1997 par le Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège a constaté que le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> est similaire à la marque française antérieure « AUCHAN » n° 1258525 enregistrée le 25 janvier 1984 et dûment renouvelée par le Requêteur car il est composé de la marque « AUCHAN » dans son intégralité et du terme « parapharmacie » qui fait référence à des produits et services couverts par la marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, 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 Requêteur 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 Requéant, le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> ;
 - o Ne lui est pas affilié ;
 - o N'est pas non plus connu sous le nom « AUCHAN » ou « PARAPHARMACIE AUCHAN » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.
- Selon un courriel fourni par le Requéant, le Titulaire lui a déclaré avoir enregistré le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> dans le cadre d'un projet de partenariat avec le Requéant autour de la parapharmacie.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant 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 Requéant est également titulaire du nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 11 février 1997 ;
- Le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> enregistré le 14 juin 2016 par le Titulaire, est composé de la marque « AUCHAN » dans son intégralité et du terme « parapharmacie » qui fait référence à des produits et services couverts par la marque tels que « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Produits pharmaceutiques et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés » ;
- Le Titulaire a enregistré le même jour un nom de domaine identique en <.com> ;
- Le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;
- Le Requéant est présent dans 16 pays et comptait 337 800 collaborateurs en 2015 avec 84 espaces de parapharmacie au sein de ses magasins ;
- Le Requéant fournit une décision judiciaire et une décision extra-judiciaire constatant la notoriété de la marque « AUCHAN » ;
- Le Titulaire a déclaré avoir enregistré le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> en vue d'un projet de partenariat avec le Requéant autour de la parapharmacie ; cependant le Requéant n'a pas été contacté à ce sujet ;
- Parce qu'il voulait développer un partenariat avec le Requéant, le Titulaire n'ignorait pas l'existence du Requéant et de ses droits antérieurs.

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

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

V. 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 21 février 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

