



DÉCISION DE L'AFNIC

allo-resto.fr

Demande n° FR-2018-01700

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société EAT ON LINE
Le Titulaire du nom de domaine : Madame L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : allo-resto.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 août 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 16 avril 2019
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 octobre 2018 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 02 novembre 2018.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 novembre 2018.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 novembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 27 août 2018 de la société EAT ON LINE immatriculée le 16 février 1998 sous le numéro 417 630 514 au R.C.S. de Paris dont l'établissement principal a pour nom commercial « JUST EAT » ;
- Publication au BOPI 15/48 – VOL. I du 27 novembre 2015 de la demande d'enregistrement et publication au BOPI 16/08 – VOL. II du 26 février 2016 de l'enregistrement effectué sans modification par rapport à la demande publiée relatives à la marque française semi-figurative « ALLO RESTO » numéro 15 4 223 142 enregistrée le 04 novembre 2015 par le Requéran pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
- Extrait du 17 octobre 2018 de la base Whois du nom de domaine <allo-resto.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 28 août 2016 ;
- Divulgarion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 29 août 2018 concernant le nom de domaine <allo-resto.fr> ;
- Pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <allo-resto.fr> le 17 octobre 2018 ;
- Pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <viager.com> sur lequel le Titulaire est présenté comme co-créateur et expert ;
- Courrier recommandé du 21 septembre 2018 envoyé au Titulaire par le Requéran l'informant de ses droits antérieurs et lui proposant de lui transférer le nom de domaine <allo-resto.fr> pour un montant correspondant aux frais de réservation du nom de domaine ;
- Copie du retour de courrier adressé au Titulaire par le Requéran pour le motif suivant : « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
- Capture d'écran des résultats obtenus après une recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire effectuée dans la base TMVIEW ;
- Décision rendue le 27 juillet 2018 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2018-1128 opposant le 27 juillet 2018 le Requéran à un tiers à propos des noms de domaine <allo-resto.com>, <allo-resto.info> et <allo-resto.net>, décision produite en langue anglaise ;
- Résumé en langue française du litige D2018-1128 ayant donné lieu à une décision de transfert des noms de domaine au bénéfice du Requéran.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Le Requéran, la société EAT ON LINE, Société par actions simplifiée à associé unique, 2 ter rue Louis Armand, 75015, Paris, FR (SIREN 417630514, Pièce No. 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <allo-resto.fr> par son Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et que ce 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).

I. FAITS ET PROCEDURE

1.1 La société EAT ON LINE _ La marque ALLO RESTO

1.1.1 Créé en 1998 par Monsieur [prénom nom], le signe ALLO RESTO jouit d'une notoriété indéniable et reconnue en France, notamment pour des services de livraison à domicile. A titre d'exemple, l'application ALLO RESTO a été téléchargée, en moyenne, sur les trois dernières années, plus de 395 000 fois. Plus impressionnant encore : le nombre de ses clients que ce soit par le biais de ses sites web (plus de 5 millions en 2018) ou ses applications mobiles (quasiment 2 millions en 2017).

1.1.2 A cet égard, les publicités suivantes :

<https://www.youtube.com/watch?v=-0fpbCfdU70>

<https://www.youtube.com/watch?v=Pfvq97kmmj4>

<https://www.youtube.com/watch?v=sJhSPisU-7Q&t=6s>

<https://www.youtube.com/watch?v=pMF0h9iwZQ0>

démontrent la forte connaissance de la marque (les budgets sont d'ailleurs en conséquence : 2016/11 383 000 €, 2017/16 542 000 €, 2018/16 759 000 €).

La notoriété de cette marque, renforcée par sa présence dans les médias (télévision, presse,...) est difficilement contestable.

1.2 Droits de propriété intellectuelle de la société EAT ON LINE

Le Requérant, détient de nombreuses marques comprenant les termes ALLO RESTO. A titre d'exemple, le Requérant détient les droits suivants : enregistrement de marque française ALLO RESTO No. 4223142 du 11 novembre 2015 (Pièce No. 2), Cette marque, antérieure au nom de domaine litigieux, fait l'objet d'une exploitation intensive et continue en France.

1.3 Le nom de domaine litigieux

Il convient de noter qu'en l'espèce :

- le nom de domaine <allo-resto.fr> a été créé le 28 août 2016, et a donc été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 (Pièce No. 3) ;
- son Titulaire est [prénom nom] (Pièce No. 4) ;
- le nom de domaine <allo-resto.fr> est actif (Pièce No. 5 et 5bis),
- le Requérant certifie, qu'à sa connaissance, ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

II DISCUSSION

2.1. En Droit

Les dispositions qui s'appliquent aux faits de l'espèce sont les suivants :

- Articles L. 45-6, L. 45-2 et R. 20-44-46 du Code des Postes et des Communications Électroniques ;
- Articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

2.2 En Fait

2.2.1 Intérêt à agir

Le Requérant, la société EAT ON LINE, comme écrit ci-dessus, détient de nombreuses marques comprenant les termes ALLO RESTO, marques qui jouissent d'une renommée certaine en France. En conséquence :

- le nom de domaine <allo-resto.fr> ayant été réservé postérieurement aux droits de la Requérante sur la dénomination ALLO RESTO,
 - la réservation du nom de domaine <allo-resto.fr> n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requérante,
- et

- ce nom de domaine reproduisant de manière quasi-identique les marques de la Requérante, au regard de l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il ne fait aucun doute que la Requérante a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté.

2.2.2 L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Il ne pourra être raisonnablement critiqué le fait que le nom de domaine <allo-resto.fr> reproduit à l'identique ou est quasi-identique à la marque française ALLO RESTO No. 4223142 détenue par le Requérant.

Ainsi le Titulaire se rend-il coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et/ou imitation (Articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) ou, à tout le moins, porte-t-il une atteinte injustifiée à la notoriété et à l'image de la marque ALLO RESTO (Article L. 713-5 du Code de la

Propriété Intellectuelle).

Sur ce dernier point, vous noterez que par une décision Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, rendue le 27 juillet dernier (Pièces No. 6 & 6bis), dans une affaire étrangement similaire, les noms de domaine identiques, à savoir : *allo-resto.com*, *allo-resto.info*, *allo-resto.net* ont été transférés à la Requérante. Notons qu'une page proche de celle mentionnée en Pièce No. 5 existe et présente apparemment deux partenaires : M. [nom] (apparemment titulaire du nom de domaine objet du présent du litige <*allo-resto.fr*>) et M. [nom] (apparemment titulaire des noms de domaine *allo-resto.com*, *allo-resto.info*, *allo-resto.net* objets du litige devant le WIPO) -Cf. Pièce No. 7.

Au regard de la notoriété de la marque ALLO RESTO et du fait que le Requérant n'a pas autorisé le Titulaire à reproduire de manière identique, ou quasi-identique, sa marque, le nom de domaine litigieux porte ainsi une atteinte grave aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

2.2.3 L'absence d'intérêt légitime _ La mauvaise foi du Titulaire

2.2.3.1 En ce qui concerne l'absence d'intérêt légitime du Titulaire, il suffit de noter que :

- après vérification sur les bases de données en ligne *www.tmdn.org*, il apparaît que :

- le Titulaire n'a aucun droit antérieur sur les termes ALLO RESTO (Pièce No. 8) ;

- s'il était nécessaire de le relever, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom patronymique... ;

- le Titulaire, domicilié en France, ne peut méconnaître les marques du Requérant ;

Enfin, le Titulaire n'a jamais été autorisé par le Requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux. L'absence d'intérêt légitime se double en l'espèce d'une mauvaise foi patente.

2.2.3.2 En effet, la Requérante a vainement tenté de « récupérer » à l'amiable le nom domaine litigieux (Pièce No. 9) avec une lettre destinée apparemment à une adresse de complaisance. Premier élément de la mauvaise foi.

Deuxième élément démontrant la mauvaise foi : ne pouvant ignorer la marque du Requérant, le Titulaire n'en propose pas moins une exploitation plus que douteuse sur son site Internet. Le Titulaire a bien obtenu le nom de domaine litigieux en vue de nuire à la réputation de la marque ALLO RESTO et donc de profiter de sa notoriété ! A cet égard, rappelons que l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment que : « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, 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 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 ».

Il résulte de ces éléments que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime et a agi de mauvaise foi.

3. La mesure de réparation sollicitée

Au regard de l'ensemble des éléments précités, la Eat On Line, est fondée à requérir du Collège le prononcé d'une mesure de réparation à l'encontre du Titulaire :

- A titre principal, la Eat On Line sollicite le transfert du nom de domaine litigieux.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 novembre 2018.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie du recto de la carte nationale d'identité du Titulaire ;
- Capture d'écran de page web du site « ALLO RESTO ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, J'effectue une activité de recyclage et de restauration de téléphone portable à Paris d'où l'utilisation du mot Allo Resto. La restauration de téléphone portable n'a rien à voir avec l'activité de restauration (nourriture) et il ne peut pas y avoir de confusion pour le public. Les informations fournies par la partie adverse sont mensongères et factices. De plus, Just Eat ne s'appelle plus Allo Resto en France. Allo Resto est un terme descriptif pour désigner un site de reservation de

restaurant. J'ai construit un site web et j'en ai fait la promotion ce qui me permet de générer des clients qui souhaitent faire restaurer leur téléphone. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'éléments additionnels. Cordialement, [prénom nom]. »

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

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par lien hypertexte. Par conséquent, ces éléments n'ont pas été pris en compte par le Collège.

En outre, 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 l'une des pièces fournies par le Requérant n'était pas en langue française. Le Collège a donc décidé de l'écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <allo-resto.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « ALLO RESTO » numéro 15 4 223 142 enregistrée le 04 novembre 2015 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 42 et 43. 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 constate que le nom de domaine <allo-resto.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « ALLO RESTO » numéro 15 4 223 142 enregistrée le 04 novembre 2015 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 42 et 43.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société EAT ON LINE.

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 la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour

- enregistrer et exploiter le nom de domaine <allo-resto.fr> ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base TMVIEW ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <allo-resto.fr> ;
- Le nom de domaine <allo-resto.fr> ne correspond pas au nom patronymique du Titulaire ;
- Le Titulaire déclare utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de services, en l'occurrence des prestations de recyclage et de restauration de téléphones portables à Paris proposées sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <allo-resto.fr>.

• **Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative antérieure « ALLO RESTO » numéro 15 4 223 142 enregistrée le 04 novembre 2015 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
- Le Requérant déclare que « *le signe ALLO RESTO jouit d'une notoriété indéniable et reconnue en France, notamment pour des services de livraison à domicile* » et que « *La notoriété de cette marque, renforcée par sa présence dans les médias (télévision, presse,...) est difficilement contestable* » ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Le nom de domaine <allo-resto.fr> est la reprise quasi-identique de la marque antérieure « ALLO RESTO » du Requérant ;
- Les pièces fournies par le Requérant et le Titulaire montrent que le nom de domaine <allo-resto.fr> renvoie vers un site web se présentant comme « ALLO RESTO », « Le spécialiste du recyclage de téléphone », activités distinctes des services de livraison à domicile du Requérant ;
- Le Titulaire déclare « *J'ai construit un site web et j'en ai fait la promotion ce qui me permet de générer des clients qui souhaitent faire restaurer leur téléphone* » cependant, il n'en apporte pas la preuve ;
- Alors que le Requérant ne mentionne pas l'activité de restauration, le Titulaire déclare « *Allo Resto est un terme descriptif pour désigner un site de reservation de restaurant* » ;
- Les coordonnées postales indiquées par le Titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine <allo-resto.fr> ne permettent pas de le contacter ;
- Le Titulaire du nom de domaine <allo-resto.fr> a pour partenaire d'affaires le titulaire des noms de domaine <allo-resto.com>, <allo-resto.info> et <allo-resto.net> lesquels ont fait l'objet d'une décision de transfert au bénéfice du Requérant rendue le 27 juillet 2018 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en soulignant que son activité n'était pas de la restauration alors que le Requérant n'en avait pas fait mention, ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de son activité et que, muni de ce faisceau d'indices, les pièces fournies par le Requérant et le Titulaire permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <allo-resto.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 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <allo-resto.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 <allo-resto.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 Montigny-le-Bretonneux, le 11 décembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

