



DÉCISION DE L'AFNIC

metro-group.fr

Demande n° FR-2019-01841

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société METRO FRANCE
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : metro-group.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 janvier 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011.
Date d'expiration du nom de domaine : 16 janvier 2020
Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 juin 2019 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 21 juin 2019.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 18 juillet 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <metro-group.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 du journal d'annonces légales concernant la décision du 10 juillet 2018 de l'associée unique de la société METRO CASH & CARRY FRANCE immatriculée sous le numéro 399 315 613 au R.C.S. de Nanterre, de changer sa dénomination sociale devenant « METRO FRANCE » ;
- Extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales N° 175 B du 14 septembre 2018 relatif à la modification de la dénomination de la société METRO FRANCE ;
- Procès-verbal des décisions extraordinaires en date du 10 juillet 2018, de l'associée unique, la société METRO HOLDING FRANCE, de la société METRO CASH & CARRY FRANCE dans lequel elle déclare procéder à la modification de la dénomination sociale de la société METRO CASH & CARRY FRANCE devenant METRO FRANCE ;
- Extrait Kbis du 06 janvier 2019 de la société METRO FRANCE immatriculée le 23 décembre 1994 sous le numéro 399 315 613 au R.C.S. de Nanterre ;
- Pouvoirs donnés par le Requéran à son collaborateur pour la procédure SYRELI relative au nom de domaine <metro-group.fr> ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « METRO Group » numéro 002853471 enregistrée le 16/09/2002 par la société MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, GmbH & Co. KG pour la classe 35 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque internationale semi-figurative, en vigueur en France, « METRO GROUP » numéro 1069645 enregistrée le 10 décembre 2010 par MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, GmbH & Co. KG pour les classes 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35 à 39, 41 à 43 et 45 ;
- Autorisation du 06 mai 2019, rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction en langue française, de la société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & Co. Kg donnée à la société Requérante pour utiliser ses marques « METRO GROUP » dans la défense du nom de domaine « metro-group.fr » devant l'Afnic le Collège SYRELI;
- Concession de licence conclue entre la société METRO AG et la société METRO CASH & CARRY FRANCE SAS le 23 décembre 2015, et accompagnée d'une traduction partielle en langue française ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société METRO CASH & CARRY FRANCE :
 - o <metrogroup.fr> le 19 septembre 2008 ;
 - o <metro.fr> le 10 février 1998 ;
 - o <metro-france.fr> le 08 janvier 2001 ;
 - o <metro-cash-and-carry.fr> le 10 janvier 2001 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <metro-group.fr> enregistré le 16 janvier 2019 sous diffusion restreinte ;

- Résultats obtenus après une recherche de marques « [prénom nom du Titulaire] » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Divulgence de données personnelles envoyée par l'Afnic le 04 mars 2019 concernant le nom de domaine <metro-group.fr> ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <metro-group.fr> ;
- Courriel du 04 mars 2019 du Requéant adressé au Titulaire le mettant en demeure de lui transmettre le nom de domaine <metro-group.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2019-01806 concernant le nom de domaine <metro-groupe.fr> rendue le 04 juin 2019 ;
- Courriel du 14 février 2019 envoyé à la société TENUTA BARBON depuis l'adresse info@metro-group.fr au nom de la société METRO FRANCE demandant une coopération B2B ;
- Courriel du 18 février 2019 envoyé à la société BGS TECHNIC depuis une adresse courriel utilisant le nom de domaine <metro-group.fr> au nom de la société METRO FRANCE demandant une coopération B2B ;
- Courriel du 21 février 2019 envoyé à la société L.P.L., S.A. depuis l'adresse info@metro-group.fr au nom de la société METRO FRANCE demandant une coopération B2B ;
- Courriel du 21 février 2019 envoyé à la société L.P.L., S.A. depuis l'adresse info@metro-group.fr au nom de la société METRO FRANCE demandant une coopération B2B ;
- Echanges de courriels du 20 mai au 21 mai 2019 entre le Titulaire utilisant l'adresse électronique achat@metro-group.fr au nom de la société METRO FRANCE et la société ANGEL FOODS ;
- Echanges de courriels du 31 mai 2019 entre le Titulaire utilisant l'adresse électronique contact@metro-group.fr au nom de la société METRO FRANCE et la société ColliCare Logistics Srl ;
- Argumentaire du Requéant.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«METRO France (Pièces n°1) – le Requéant – est titulaire de plusieurs noms de domaine tels que (liste non-exhaustive):

- metrogroupp.fr (Pièce n°2)

- metro.fr (Pièce n°3)

- metro-france.fr (Pièce n°4)

- metro-cash-and-carry.fr (Pièce n°5)

Il convient de préciser que le Requéant a modifié sa dénomination sociale depuis l'enregistrement des noms de domaine précités. En effet, celui-ci était dénommé « METRO CASH&CARRY France » au moment des enregistrements des noms de domaine ci-dessus et est dénommé depuis la décision de son associé unique du 10/07/2018 et publication Bodacc du 14/09/2018 « METRO France » – Pièces 1.

De plus, METRO France fait partie du Groupe international METRO, dont METRO Group Intellectual Property qui est titulaire de plusieurs marques telles que (liste non-exhaustive)

- METRO GROUP (Pièce n°7)

METRO France dispose d'une licence d'utilisation des marques mentionnées ci-dessus – Pièce 6 – et est spécialement autorisé par le titulaire pour agir en défense du nom de domaine « metro-group.fr » – Pièce 6.

METRO France souhaite contester l'enregistrement du nom de domaine www.metro-group.fr par une personne physique, selon les informations disponibles, Monsieur Jean-Pierre CHAVE – le Défendeur (Pièce n°8).

Préalablement à l'engagement d'une éventuelle procédure, le Requéant avait souhaité privilégier la voie amiable. Par suite, les services de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) ont fait droit à la demande de divulgation des coordonnées du Défendeur le 4

mars 2019 (Pièce n°8).

Le 4 mars 2019, METRO France a sollicité le transfert amiable du nom de domaine auprès du Défendeur (Pièce 9).

En l'absence de réponse, le Requérant a décidé d'avoir recours au système de résolution des litiges auprès de l'AFNIC.

Une procédure Syreli référencée FR-2019-01806 – Pièce 10 – a été réalisée concernant un nom de domaine similaire, à savoir « metro-groupe.fr » et un mode opératoire identique et a abouti au transfert de celui-ci au profit du Requérant.

• L'intérêt à agir du Requérant

Le Requérant dispose d'une licence pour plusieurs droits de propriété intellectuelle.

L'enregistrement d'un nom de domaine, de surcroît distinctif comme cela est le cas en l'espèce, dont l'extension est « .fr » implique raisonnablement de procéder à une vérification des marques enregistrées sur le territoire français. Une simple recherche sur le site internet de l'Institut National de la Propriété Industrielle permet d'accéder aux marques du groupe du Requérant, visant le territoire français.

Le nom de domaine litigieux www.metro-group.fr est identique aux marques verbales et figuratives du groupe du Requérant, à sa dénomination ainsi qu'à plusieurs noms de domaine du Requérant.

Le Défendeur n'a jamais été licencié ou partenaire du Requérant. De plus, il ressort d'une recherche de la base marque de l'Institut National de la Propriété Industrielle (Pièce n°11) que le Défendeur ne dispose pas de marques enregistrées en France.

Dès lors, le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant.

En conséquence, les conditions de l'article L. 45-2 2° sont remplies.

Le Requérant dispose de plus de huit cent mille clients, quatre-vingt-dix-huit entrepôts au niveau national et a démarré son activité en 1971. A ce titre, elle dispose d'une forte renommée.

Cette renommée se matérialise notamment par la titularité de plusieurs marques et noms de domaine, tel qu'exposé précédemment.

Ainsi, au regard des éléments exposés ci-dessus, le Requérant dispose d'un intérêt à agir pour obtenir le transfert à son profit du nom de domaine www.metro-group.fr.

En conséquence, les conditions de l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques sont remplies.

• L'absence d'intérêt légitime du Défendeur

Il ressort des recherches réalisées que le Défendeur ne propose aucune offre de biens ou de services associées au nom de domaine litigieux.

En effet, la connexion au nom de domaine litigieux fait apparaître une page vide indiquant « Chargement » – Pièce n°12.

De plus, force est de constater que le Défendeur détient ce nom de domaine depuis le 16 janvier 2019 – Pièce n°13.

Ensuite, comme exposé précédemment, il ressort des recherches réalisées (Pièce n°11) que le Défendeur ne dispose d'aucune marque française associée à son nom et ne dispose d'aucun autre nom de domaine proche du nom de domaine litigieux.

Dès lors, le Défendeur n'est pas connu sous le nom « METRO ».

Par ailleurs, l'action du Défendeur est de nature à tromper les fournisseurs et partenaires du Requérant et à nuire à la réputation du Requérant. En effet, force est de constater que METRO France a été alertée par plusieurs de ses partenaires suite à la réception de courriels suspects.

Le Requérant tente d'obtenir des informations confidentielles de la part des fournisseurs/partenaires ou tiers en se faisant passer pour le Requérant – Pièces 14.

Une telle action ne peut être réalisée que dans le but de tromper les destinataires des messages.

Ainsi, ces éléments sont constitutifs d'une tentative d'escroquerie, par l'usurpation de l'identité du Requérant, et nuit à l'activité du Requérant, puisque pouvant porter atteinte à sa réputation.

Dès lors, au regard de ce qui précède, le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine www.metro-group.fr.

• *La mauvaise foi du Défendeur*

Il ressort des démonstrations précédentes que le Défendeur a acquis le nom de domaine www.metro-group.fr, en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle de METRO, sans intérêt légitime.

Par ailleurs, tel qu'explicité précédemment, il ressort du nom de domaine litigieux que les courriels adressés aux partenaires du Requérant constituent une tentative d'escroquerie.

En effet, il est demandé aux partenaires du Requérant de fournir des informations financières et relatives aux processus de règlement – Pièces 14.

Par suite, le partenaire est trompé et incité à fournir des informations confidentielles pensant répondre au Requérant, ce qui n'est pas le cas.

Dès lors, l'enregistrement du nom de domaine a été réalisé dans le but de réaliser des tentatives d'escroquerie auprès des partenaires du Requérant, en portant atteinte aux droits de ce dernier.

En conséquence, la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.

Il découle de la démonstration ci-dessus que le Requérant dispose d'un intérêt à agir dans les conditions de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques pour obtenir le transfert du nom de domaine www.metro-group.fr, enregistré en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle sans aucun intérêt à agir et de mauvaise foi par le Défendeur.

En conséquence, le Requérant demande le transfert du nom de domaine www.metro-group.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 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 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 <metro-group.fr> est :

- Quasi dentique aux marques ci-après listées, de la société MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, GmbH & Co. KG laquelle a concédé une licence d'utilisation au Requérant comprenant la défense de ses droits devant le Collège SYRELI :
 - La marque de l'Union européenne « METRO Group » numéro 002853471 enregistrée le 16 septembre 2002 pour la classe 35 ;
 - La marque internationale semi-figurative, en vigueur en France, « METRO GROUP » numéro 1069645 enregistrée le 10 décembre 2010 pour les classes 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35 à 39, 41 à 43 et 45.
- Similaire aux noms de domaine enregistrés par la société METRO CASH & CARRY FRANCE devenue METRO FRANCE :
 - <metrogrou.fr> le 19 septembre 2008 ;
 - <metro.fr> le 10 février 1998 ;
 - <metro-france.fr> le 08 janvier 2001 ;
 - <metro-cash-and-carry.fr> le 10 janvier 2001.

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 constate que :

- La société MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, GmbH & Co. KG a concédé une licence d'utilisation au Requérant comprenant la défense de ses droits devant le Collège SYRELI pour notamment :
 - La marque de l'Union européenne « METRO Group » numéro 002853471 enregistrée le 16 septembre 2002 pour la classe 35 ;
 - La marque internationale semi-figurative, en vigueur en France, « METRO GROUP » numéro 1069645 enregistrée le 10 décembre 2010 pour les classes 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35 à 39, 41 à 43 et 45.
- Le nom de domaine <metro-group.fr> est quasi-identique aux marques antérieures de la société MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, GmbH & Co. KG.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société METRO FRANCE détient des droits d'utilisation et de défense sur les marques de la société MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, GmbH & Co. KG par concession de licence conclut le 23 décembre 2015 et notamment :
 - La marque de l'Union européenne « METRO Group » numéro 002853471 enregistrée le 16 septembre 2002 pour la classe 35 ;
 - La marque internationale semi-figurative, en vigueur en France, « METRO GROUP » numéro 1069645 enregistrée le 10 décembre 2010 pour les classes 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35 à 39, 41 à 43 et 45 ;
- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine :
 - <metrogrou.fr> enregistré le 19 septembre 2008 ;
 - <metro.fr> enregistré le 10 février 1998 ;
 - <metro-france.fr> enregistré le 08 janvier 2001 ;
 - <metro-cash-and-carry.fr> enregistré le 10 janvier 2001.
- Les résultats obtenus dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <metro-group.fr> ;
- Le nom de domaine reprend quasi à l'identique les marques « METRO GROUP » du Requérant ;
- Des adresses de courriel utilisent le nom de domaine <metro-group.fr> sur les modèles info@metro-group.fr, achat@metro-group.fr et contact@metro-group.fr afin d'ouvrir des comptes clients chez des fournisseurs au nom et à l'adresse postale du Requérant pour la facturation et à une adresse de livraison différente ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <metro-group.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine 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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <metro-group.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 <metro-group.fr> au bénéfice 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 25 juillet 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

