



DÉCISION DE L'AFNIC

picardgroup.fr

Demande n° FR-2020-01991

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PICARD SURGELES

Le Titulaire du nom de domaine : L'organisation [prénom nom]

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : picardgroup.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 février 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 février 2021

Bureau d'enregistrement : Infomaniak Network SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 mars 2020 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 27 mars 2020.

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), Régis MASSE (membre titulaire) et Émilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 avril 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <picardgroup.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 27 juin 2019 de la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688 au R.C.S. de Melun et ayant pour activités : « toutes opérations de négoce, courtage et vente à la commission de produits alimentaires surgelés et de crèmes glacées ainsi que tous produits conservés par le froid etc. » ;
- Notice complète de la marque française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 par le Requéant pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39 ;
- Notice complète de la marque française « PICARD » numéro 1585253 enregistrée le 06 avril 1990 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « Picard » numéro 003005386 enregistrée le 13 janvier 2003 par le Requéant pour les classes 29, 30 et 39 ;
- Extrait de la base Whois du 2 mars 2020 du nom de domaine <picard.fr> enregistré le 29 décembre 1997 par le Requéant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <picardgroup.fr> enregistré le 19 février 2020 par le Titulaire ;
- Article intitulé « Prénom Nom (Picard Surgelés) : « Convertir le monde à la gastronomie » » publié le 19 septembre 2018 sur le site web <https://www.lsa-conso.fr> ;
- Article intitulé « Prénom Nom, un bâtisseur à la tête de Picard » publié le 24 mars 2016 sur le site web <https://www.lsa-conso.fr> ;
- Classement OC&C des enseignes 2018 accompagné de deux articles de presse commentant ce classement ;
- Bon de commande du 2 mars 2020 envoyé à un fournisseur néerlandais au nom de la société PICARD avec [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr en adresse électronique de contact ;
- Bon de commande du 10 mars 2020 envoyé à un fournisseur italien au nom de la société PICARD avec [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr en adresse électronique de contact ;
- Courriel envoyé le 20 février 2020 depuis l'adresse électronique [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr au nom de la société PICARD à un fournisseur néerlandais pour obtenir des informations sur ses produits ;
- Courriel envoyé le 2 mars 2020 depuis l'adresse électronique [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr au nom de la société PICARD à un fournisseur néerlandais pour commander des produits ;
- Echanges de courriels entre le 21 février et le 11 mars 2020 entre un fournisseur italien et le titulaire de l'adresse électronique [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr au nom de la société PICARD pour commander, livrer et payer des produits ;
- Courriels des 24 février, 5 et 11 mars 2020 envoyés par deux fournisseurs néerlandais et un fournisseur italien au Requéant pour lui remonter des suspicions d'usurpation d'identité ;
- Plusieurs décisions du Collège SYRELI de l'Afnic et notamment :
 - n° FR-2018-01682 concernant le nom de domaine <norautogroup.fr> rendue le 20 novembre 2018 ;
 - n° FR-2019-01876 concernant le nom de domaine <picardfrance.fr> rendue le 10

- octobre 2019 ;
- n° FR-2019-01877 concernant le nom de domaine <picardgroupe.fr> rendue le 10 octobre 2019 ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <picardgroup.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«I. FAITS

La requérante est la société PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 euros, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 784.939.688 dont le siège social est situé 37 bis rue royale – 77300 Fontainebleau (Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Pour les besoins de la présente requête, la société PICARD SURGELES est représentée par son Conseil, Maître[prénom nom], avocate associée exerçant au sein du cabinet [dénomination].

La société PICARD SURGELES est une société française spécialisée dans la distribution de produits alimentaires surgelés.

La société PICARD SURGELES exerce cette activité depuis 1945 sous la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne « PICARD ».

La société PICARD SURGELES est présidée par Monsieur [prénom nom] (Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES, Pièce n° 2.1 et 2.2 : Articles de presse).

Elle a également réservé le nom de domaine <picard.fr> depuis le 29 décembre 1997 (Pièce n° 3 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>) date à laquelle elle a commencé à exploiter son site internet éponyme accessible à l'adresse URL <https://www.picard.fr/>.

La société PICARD SURGELES propose à la vente plus de 1.100 produits surgelés vendus exclusivement dans ses magasins spécialisés « PICARD » (près de 1.000 magasins en France) ouverts au grand public et sur son site marchand www.picard.fr.

En 2018 et 2019, elle a été élue respectivement 3ème et 2ème enseigne préférée des Français toutes catégories confondues et 1ère enseigne préférée dans le secteur de l'alimentation deux années de suite, et bénéficie d'une large notoriété (Pièce n° 4 : Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes 2018, Les Echos du 4 décembre 2019, Article LSA du 4 décembre 2019).

Courant août 2019, la société PICARD SURGELES a été alertée de la réservation des noms de domaine <picardfrance.fr> et <picardgroupe.fr>. Ces noms de domaine étaient utilisés à des fins d'escroquerie. En effet, les réservataires les utilisaient afin d'envoyer à des tiers des commandes au nom de la société PICARD SURGELES et de son Président Monsieur [prénom nom] à partir des adresses email [lettres du nom.prénom]@picardfrance.fr et [lettres du nom.prénom]@picardgroupe.fr.

Compte tenu de la gravité de ces circonstances, la société PICARD SURGELES a déposé auprès de l'AFNIC deux requêtes Syreli aux fins de solliciter le transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

L'AFNIC a fait droit à ces deux demandes et a ordonné le transfert des noms de domaine litigieux (Pièce n° 7: Décision de l'AFNIC <picardfrance.fr> FR-2019-01876 ; Pièce n°8 : Décision de l'AFNIC <picardgroupe.fr> FR-2019-01877).

Or, la société PICARD SURGELES a récemment eu connaissance de la réservation du nom de domaine <picardgroup.fr> en date du 19 février 2020 au nom de [prénom nom] qui porte une nouvelle fois indéniablement atteinte aux nombreux droits, notamment de propriété intellectuelle, dont elle est titulaire (Pièce n° 5 : Fiche Whois du nom de domaine <picardgroup.fr>).

Les circonstances de cette découverte sont d'autant plus graves que la société PICARD SURGELES a été informée par plusieurs sociétés que son identité et celle de Monsieur [prénom nom] ont été usurpées :

- Le 24 février 2020 par la société néerlandaise NOORDHOEK GRATED CHEESE (Pièce n° 15 : email de la société NOORDHOEK à la société PICARD SURGELES du 24 février 2020) ;

- Le 5 mars 2020 par la société DCT-Mystockx (Pièce n° 16 : email de la société DCT-Mystockx à la société PICARD SURGELES du 5 mars 2020) ;

- Le 11 mars 2020 par la société GRILLO MARCO (Pièce n° 17 : email de la société GRILLO MARCO à la société PICARD SURGELES du 11 mars 2020).

En effet, le réservataire du nom de domaine <picardgroup.fr> a utilisé l'adresse email [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr afin de prendre attache avec ces sociétés. L'usurpateur a reproduit les informations légales relatives à la société PICARD SURGELES en fin des emails qui leur a

adressés et a signé du nom de Monsieur [prénom nom] (Pièce n° 6 : email provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société NOORDHOEK GRATED CHEESE ; Pièce n° 18 : échange d'emails de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société DCT-Mystockx ; Pièce n° 19 : échange d'emails provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société GRILLO MARCO).

Il est à noter que Monsieur [prénom nom] n'est plus, au jour de l'introduction de la présente requête, Président de la société PICARD SURGELES. Ses missions ont pris fin [date]. Toutefois, cette information n'a pas été mise à jour sur le Kbis de la société PICARD SURGELES.

Ceci étant précisé, ce procédé rappelle évidemment celui utilisé par les réservataires des noms de domaine <picardfrance.fr> et <picardgroupe.fr>. A l'évidence, le nom de domaine <picardgroup.fr> a été réservé de mauvaise foi et dans l'unique intention d'escroquer des tiers qui seraient légitimement susceptibles de croire avoir affaire avec la société PICARD SURGELES.

Pour la parfaite information du Collège de l'AFNIC, la société PICARD SURGELES a déposé une plainte pénale contre X pour escroquerie et tentative d'escroquerie, usurpation d'identité, contrefaçon de marque et faux et usage de faux concernant les faits qui se sont déroulés en août 2019. La société PICARD SURGELES a d'ores et déjà pris attache avec le Procureur pour compléter cette plainte et y ajouter les présents éléments concernant la réservation et l'utilisation malveillante et répréhensible du nom de domaine <picardgroup.fr>.

En tout état de cause, la réservation et l'utilisation du nom de domaine <picardgroup.fr> au nom de Madame [prénom nom], qui ne dispose d'aucun intérêt légitime au sens du Code des postes et des communications électroniques, portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la société PICARD SURGELES.

Dans ces conditions, la requérante est en droit de solliciter, conformément aux dispositions des articles L 45-2 et L 45-6 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE) et de l'article I - iii du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 14 mars 2016, le transfert du nom de domaine <picardgroup.fr> à la société PICARD SURGELES.

II. Discussion

Conformément à l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 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 ; »

En l'espèce, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES (1), étant entendu que les circonstances de l'utilisation du nom de domaine <picardgroup.fr> révèlent l'absence d'intérêt légitime (2) et la mauvaise foi de son réservataire (3).

1. L'atteinte aux droits antérieurs de la requérante

La société PICARD SURGELES est titulaire de nombreux droits notamment de propriété intellectuelle (1.1), auxquels porte atteinte la réservation du nom de domaine <picardgroup.fr> (1.2).

1.1. Les signes distinctifs antérieurs de la requérante

a- La requérante est titulaire de marques antérieures enregistrées

La société PICARD SURGELES est notamment titulaire des marques françaises et de l'Union européenne suivantes :

- de la marque verbale de l'Union européenne « Picard » déposée le 13 janvier 2003 et enregistrée sous le numéro 3005386 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30 et 39 (Pièce n° 9 : Extrait de la base de données de l'EUIPO n° 3005386) ;

- de la marque verbale française « Picard » déposée le 17 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 134012898 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30, 31, 35 et 39 (Pièce n° 10 : Extrait de la base de données INPI n° 134012898) ;

- de la marque verbale française « Picard » déposée le 6 avril 1990, enregistrée et renouvelée sous le numéro 1585253 pour désigner différents produits et services des classes 9 et 38 (Pièce n° 11 : Extrait de la base de données INPI n°1585253).

Toutes ces marques constituent des droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES antérieurs au nom de domaine litigieux <picardgroup.fr> réservé le 19 février 2020

puisqu'elles ont toutes été enregistrées antérieurement à cette date, comme le démontrent les pièces jointes à la présente.

b- La requérante est titulaire d'un nom de domaine antérieur

De manière constante, l'AFNIC considère qu'un nom de domaine est un signe distinctif sur le fondement duquel une requête Syreli peut être déposée.

En l'espèce, la société PICARD SURGELES est titulaire du nom de domaine <picard.fr>, réservé le 29 décembre 1997 auprès du bureau d'enregistrement CSC Corporate Domains et dûment renouvelé (Pièce n° 3 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>).

Le nom de domaine susmentionné ayant été réservé antérieurement à la date de réservation du nom de domaine <picardgroup.fr>, il constitue un signe distinctif antérieur sur la base duquel la requérante peut fonder sa requête.

c- La requérante est titulaire d'une dénomination sociale

L'AFNIC considère traditionnellement qu'une dénomination sociale est un signe distinctif sur le fondement duquel peut être fondée une requête Syreli.

En l'espèce, la société PICARD SURGELES exerce son activité sous la dénomination sociale « PICARD » depuis 1945 (Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Cette dénomination sociale est largement connue du public puisque la société PICARD SURGELES utilise également cette dénomination sociale comme nom commercial et enseigne.

Ainsi, grâce à son vaste réseaux de magasins « PICARD » implantés dans toute la France (plus de 1000 magasins) et à son site internet marchand www.picard.fr, la société PICARD SURGELES dispose d'une grande renommée sous la dénomination sociale « PICARD » sur l'ensemble du territoire national et a été reconnue comme la 2ème enseigne préférée des Français toutes catégories confondues et la 1ère enseigne préférée dans le secteur de l'alimentation (Pièce n° 4 : Extraits de presse relayant les résultats du classement OC&C des enseignes 2018, Les Echos du 4 décembre 2019, Article LSA du 4 décembre 2019).

La page Facebook de cette société est suivie par plus de 260.000 personnes (269 355 personnes au 02/03/2020) : <https://www.facebook.com/picardsurgeles/>.

Compte tenu de ce qui précède, la dénomination sociale « PICARD » constitue un signe distinctif antérieur dont la société PICARD SURGELES est titulaire et sur le fondement duquel elle est légitime à présenter une requête Syreli à l'encontre du nom de domaine litigieux <picardgroup.fr>.

1.2. L'atteinte aux signes distinctifs antérieurs de la requérante

Le nom de domaine litigieux est <picardgroup.fr>. Il a été réservé le 19 février 2020, soit postérieurement à l'ensemble des signes distinctifs de la société PICARD SURGELES exposés dans la présente demande. Or, il est incontestable que ce nom de domaine reproduit à l'identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le terme « picard » sur lequel la société PICARD SURGELES détient des droits de marque notamment.

La seule différence existant entre le nom de domaine litigieux et les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES consiste en l'ajout du terme « group » suivant immédiatement le terme protégé « picard ».

Or, le terme « group », équivalent anglais du mot français « groupe », est générique en ce qu'il est généralement utilisé pour faire référence à une entreprise dans sa globalité, pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou faire référence à un groupement d'entreprises (Pièce n°12 : Décision de l'AFNIC <norautogroup.fr> FR-2018-01682).

A cet égard, la jurisprudence constante considère que lorsqu'une marque est reconnaissable au sein du nom de domaine en litige, l'ajout d'autres termes (génériques, descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n'est pas de nature à écarter le risque de confusion (Playboy Enterprises International, Inc. v. X, WIPO Case No. D2007-0768; LEGO Juris A/S v. DBA David Inc/ DomainsByProxy.com, WIPO Case No. D2011-1290; Labrador II, Inc. v. Viva La Pets Inc., WIPO Case No. D2016-0010).

Ainsi, ce simple ajout n'est manifestement pas suffisant à distinguer le nom de domaine litigieux des signes distinctifs antérieurs de la société PICARD SURGELES.

Dans des espèces similaires, l'AFNIC a ordonné le transfert de noms de domaine reproduisant une marque à laquelle est accolé le terme « group » (Pièce n°12: Décision de l'AFNIC <norautogroup.fr> FR-2018-01682 et Pièce n° 13 : Décision <automotor-group.fr> FR-2017-01448).

En outre, la manière dont est utilisé le nom de domaine litigieux est incontestablement de nature à renforcer le risque de confusion avec les signes antérieurs protégés de la requérante.

En effet, le nom de domaine litigieux a été utilisé afin de contacter la société NOORDHOEK

GRATED CHEESE, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production de fromage râpé. L'objectif de cette prise de contact était incontestablement d'effectuer une commande auprès de cette société : « nous recherchons plus spécifiquement des meules de fromage Gouda ». L'utilisateur du nom de domaine litigieux a usurpé l'identité de Monsieur [prénom nom], Président de la société PICARD SURGELES. En outre, l'ensemble des informations administratives de la société PICARD SURGELES (dénomination sociale, numéro SIREN, numéro SIRET, n° TVA intracommunautaire, adresse et site internet) ont été reproduites à la fin de l'email (Pièce n° 6 : email provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr).

Le malfaiteur a utilisé le même procédé pour contacter les sociétés DCT-Mystockx et GRILLO MARCO. Dans ces situations, le malfaiteur a effectivement effectué deux commandes, pour plus de 260.000 euros chacune ! (Pièce n° 20 : bon de commande du 2 mars 2020 adressé à la société DCT-Mystockx ; Pièce n° 21 : bon de commande du 10 mars 2020 adressé à la société GRILLO MARCO).

Or, il est indéniable que l'ensemble de ces éléments prête à confusion, de telle sorte que ces trois sociétés ont immédiatement informé la société PICARD SURGELES afin de vérifier la réalité de l'identité de l'utilisateur du nom de domaine litigieux.

Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le nom de domaine <picardgroup.fr> reproduit de manière identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES et ce faisant porte atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, que cette dernière détient sur ces signes, de telle sorte que la requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom de domaine.

2. L'absence d'intérêt légitime du réservataire du nom de domaine litigieux

Aux termes de l'article R20-44-46 du code des postes et des communications électroniques :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »*

En l'espèce, la réservation du nom de domaine litigieux n'a pas donné lieu à la création d'un site internet actif. En effet, le nom de domaine litigieux pointe vers une page indiquant « site inaccessible » (Pièce n° 14 : Capture écran du 28 février 2020).

Par ailleurs, la requérante n'a pas connaissance d'éléments démontrant l'intention du réservataire d'utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

En outre, le réservataire du nom de domaine litigieux n'est pas connu sous le nom « picardgroup » puisqu'il se prénomme et nomme [prénom nom]. Il n'est pas non plus apparenté ou affilié à la société PICARD SURGELES. Il n'est également pas autorisé par la requérante à utiliser sa marque et ses signes distinctifs antérieurs protégés.

De plus fort, le réservataire du nom de domaine litigieux ne détient pas de marques ou tout autre signe distinctif comprenant les termes « picardgroup ». Il n'a donc pas de droit lui permettant d'utiliser le nom de domaine <picardgroup.fr> sans porter atteinte aux propres droits de la société PICARD SURGELES.

Enfin, le réservataire du nom de domaine litigieux utilise le nom de domaine litigieux à des fins d'usurpation de l'identité de la société PICARD SURGELES et de son Président, Monsieur [prénom nom]. En effet, le réservataire a créé la fausse adresse email « [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr » qu'il utilise pour démarcher des entreprises. Dans l'email de prise de contact, il utilise les informations administratives de la société PICARD SURGELES afin de tromper ses interlocuteurs (Pièce n° 6 : email provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr ; Pièce n° 18 : échange d'emails de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société DCT-Mystockx ; Pièce n° 19 : échange d'emails provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société GRILLO MARCO).

Une telle utilisation du nom de domaine litigieux est tout à fait incompatible avec les dispositions de l'article R20-44-46 du code des postes et des communications électroniques.

Compte tenu de tout ce qui précède, le réservataire ne saurait vraisemblablement justifier d'aucun

intérêt légitime à la détention du nom de domaine <picardgroup.fr>.

3. Le réservataire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Aux termes de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques :

« 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. »

Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, la société PICARD SURGELES bénéficie d'une grande notoriété, a fortiori en France où elle figure en tête des classements annuels concernant les enseignes préférées des français (Pièce n° 4 : Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes 2018, Les Echos du 4 décembre 2019, Article LSA du 4 décembre 2019).

De toute évidence, le réservataire du nom de domaine litigieux ne peut prétendre méconnaître l'activité de la requérante. Au contraire, il a été démontré que le réservataire du nom de domaine litigieux non seulement connaît la société PICARD SURGELES, mais surtout a réservé le nom de domaine litigieux dans le seul objectif d'usurper son identité et de tromper des entreprises.

En effet, l'enregistrement du nom de domaine litigieux a donné lieu à la création de la fausse adresse email « [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr » qui a été utilisée par un tiers se présentant indûment comme « [prénom nom], General Manager » pour passer une commande auprès des sociétés NOORDHOEK GRATED CHEESE, DCT-Mystockx et MARCO GRILLO au nom de la société PICARD SURGELES (Pièce n° 6 : email provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr ; Pièce n° 18 : échange d'emails de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société DCT-Mystockx ; Pièce n° 19 : échange d'emails provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société GRILLO MARCO).

Le réservataire du nom de domaine a également sciemment et délibérément reproduit à la fin de l'email de prise de contact l'ensemble des informations administratives de la société PICARD SURGELES afin de créer une confusion avec la société PICARD SURGELES.

A cet égard, les informations suivantes figurent à la fin des emails envoyés à chacune des sociétés mentionnées : « Dénomination : PICARD SIREN : 784 939 688 SIRET : 78493968805071 TVA : FR 31 784939688 37 bis rue Royale, BP 324, 77309 Fontainebleau Cedex www.picard.fr » (Pièce n° 6 : email provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr ; Pièce n° 18 : échange d'emails de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société DCT-Mystockx ; Pièce n° 19 : échange d'emails provenant de [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr à la société GRILLO MARCO). Or, ces informations correspondent à celles figurant sur le Kbis de la société PICARD SURGELES (Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Ainsi, l'enregistrement du nom de domaine litigieux a donc été fait dans l'unique but d'usurper l'identité de l'ancien Président de la Requirante, Monsieur [prénom nom], afin de commander et recevoir des produits qui seront indûment facturés à la société PICARD SURGELES.

L'ensemble de ces éléments est tout à fait incompatible avec une éventuelle bonne foi du défendeur et démontre au contraire le caractère frauduleux de la réservation du nom de domaine.

Il est donc incontestable que le titulaire du nom de domaine <picardgroup.fr> a agi en toute mauvaise foi lors de l'enregistrement de son nom de domaine.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société PICARD SURGELES est bien fondée à solliciter et obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, <picardgroup.fr>, conformément aux dispositions des articles L. 45-2, L. 45-6 et R20-44-46 du CPCE et de l'article I - iii du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 14 mars 2016.

[Liste des pièces jointes]. »

Le Requirant 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <picardgroup.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688 au R.C.S. de Melun ;
- Aux marques du Requéant et notamment à :
 - La marque française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39 ;
 - La marque française « PICARD » numéro 1585253 enregistrée le 06 avril 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 ;
 - La marque de l'Union européenne « Picard » numéro 003005386 enregistrée le 13 janvier 2003 pour les classes 29, 30 et 39 ;
- Au nom de domaine <picard.fr> enregistré le 29 décembre 1997 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 constate que le nom de domaine <picardgroup.fr> est similaire à la marque française antérieure « PICARD » numéro 1585253 enregistrée par le Requéant le 6 avril 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 car il est composé de la marque « PICARD » reprise à l'identique et du terme anglais « group » lequel est généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant, la société PICARD SURGELES est notamment titulaire de la marque française antérieure « PICARD » numéro 1585253 enregistrée le 6 avril 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 ;
- Le Requéant est également titulaire du nom de domaine <picard.fr> enregistré le 29 décembre 1997 ;
- Le nom de domaine <picardgroup.fr> est constitué de la marque « PICARD » reprise à l'identique et du terme anglais « group » lequel est généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés ;

- Dans le classement 2018 OC&C des enseignes préférées des français figure en troisième position le Requérant « *grâce à la qualité non démentie de son offre* » ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <picardgroup.fr> sur le modèle [lettres du nom.prénom]@picardgroup.fr afin de passer des commandes auprès de 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 le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <picardgroup.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 <picardgroup.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <picardgroup.fr> au profit du Requérant, la société PICARD SURGELES.

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 05 mai 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

