



DÉCISION DE L'AFNIC

castorama-france.fr

Demande n° FR-2020-02150

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KINGFISHER INVESTISSEMENTS

Le Titulaire du nom de domaine : Madame C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : castorama-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 avril 2021

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 septembre 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 25 septembre 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 octobre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <castorama-france.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait des inscriptions au RNCS du service « Portail Data » de l'INPI et informations du 4 août 2020 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société KINGFISHER INVESTISSEMENTS immatriculée le 12 septembre 1979 sous le numéro 316 701 416 au RCS de LILLE METROPOLE ayant pour activité principale « *Holding animateur d'un groupe de sociétés, françaises et étrangères, ayant pour activité principale la vente et la distribution, par quelque moyen que ce soit, d'articles de bricolage, de produits de construction, d'aménagement et de décoration des immeubles, parcs et jardins et/ou la prestation de services dans ces domaines. Assurer, au travers de son personnel administratif, la gestion de l'activité de vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage* » ;
- Capture d'écran de la fiche d'information, issue de la base SOCIETE.COM, relative à la société « CASTORAMA FRANCE » présidée par la société KINGFISHER INVESTISSEMENTS ;
- Notice complète de la marque française « CASTORAMA » numéro 4501855 enregistrée le 21 novembre 2018 par la société KINGFISHER FRANCE pour les classes 35 et 36 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice du Requérant le 14 février 2019 (cf. inscription n°749317 publiée au BOPI 2019-12) ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « CASTORAMA » numéro 4188154 enregistrée le 11 juin 2015 par la société KINGFISHER FRANCE pour les classes 1 à 9, 11, 12, 16 à 28, 31, 35, 37 à 42 et 44 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice du Requérant le 14 février 2019 (cf. inscription n°749317 publiée au BOPI 2019-12) ;
- Informations détaillées sur la marque internationale semi figurative « CASTORAMA » en vigueur en France numéro 1131735 enregistrée le 9 janvier 2012 par le Requérant pour les classes 1 à 9, 11, 12, 16 à 28, 31, 35, 37, 39 à 42 et 44 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « CASTORAMA », numéro 000622407 enregistrée le 25 juillet 1997 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 9, 11, 16 à 22, 24, 27, 28, 31, 37, 40 et 42 ;
- Extrait du 9 septembre 2020 de la base Whois du nom de domaine <castoramafrance.fr> enregistré le 25 juin 2020 par le Titulaire ;
- Extrait du 7 septembre 2020 de la base Whois du nom de domaine <castorama-france.fr> enregistré le 30 avril 2020 sous diffusion restreinte ;

- Demande de divulgation de données personnelles envoyée à l'Afnic et la réponse de cette dernière le 15 juin 2020 concernant le nom de domaine <castorama-france.fr> ;
- Capture d'écran du 7 septembre 2020 d'une page web indiquant « *Le site web auquel vous essayez d'accéder est suspendu* » ;
- Captures d'écrans de pages extraites du site web <https://www.castorama.fr> telles que notamment les pages d'accueil, « groupe-kingfisher », « castorama-france », etc. ;
- Articles wikipédia respectivement dédiés à l'équipe cycliste Castorama ainsi qu'aux sociétés CASTORAMA et ALEXA INTERNET ;
- Rapport d'audience du 1^{er} janvier 2018 au 7 juillet 2020 relatif au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <castorama.fr> ;
- Rapport de statistiques extrait du service fourni par la société ALEXA INTERNET sur le trafic relatif au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <castorama.fr> ;
- Revue de presse relative à « CASTORAMA » sur plusieurs années ;
- Fiche de présentation du livre « Casto, Casto, Castorama, 30 ans de communication » sur le site de la BNF, couverture et extraits de l'ouvrage ;
- Classement des meilleurs magasins de bricolage publié sur le site web <https://www.infos.fr> au 29 juillet 2020 ;
- Article « Leroy Merlin, ManoMano, Castorama, quelles sont les enseignes de bricolage préférées des Millennials ? » publié le 4 février 2020 sur le site web <https://www.airofmelty.fr> ;
- Classement OC&C des enseignes 2018 ;
- Classement OC&C 2012 de l'attractivité des enseignes de distribution ;
- Résultat obtenu le 14 juin 2020 après une requête sur le nom de domaine <castorama-france.fr> avec l'outil de vérification de redirection web disponible sur le site web <http://www.redirect-checker.org> ;
- Résultats obtenus le 1^{er} septembre 2020 après des recherches de marques déposées par le Titulaire effectuées dans les bases INPI et TMView ;
- Courriel, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, du 8 juin 2020 envoyé à un fournisseur depuis l'adresse électronique commercial@castorama-france.fr au nom d'une personne physique se présentant comme le directeur commercial de la société CASTORAMA aux fins d'obtenir des informations pour ouvrir un compte client et commander des produits ;
- Courriel, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, du 14 août 2020 envoyé au Requérant par un fournisseur espagnol qui a livré des marchandises en Angleterre après avoir reçu une commande passée depuis l'adresse électronique [nom.prénom du directeur commercial]@castoramafrance.fr au nom de la société CASTORAMA ;
- Fiche professionnelle d'un ancien directeur commercial de Castorama extraite de « l'Annuaire des professionnels de la grande consommation » publié sur le site web <https://www.lsa-conso.fr> ;
- Capture d'écran de la page « direction du groupe » extraite du site web <https://www.kingfisher.com>, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française ;
- Envoi le 15 juin 2020 par courriel et courrier recommandé du représentant du Requérant au bureau d'enregistrement de la demande de blocage du nom de domaine <castorama-france.fr> ;
- Envoi le 17 juin 2020 par courriel et courrier recommandé du représentant du Requérant au Titulaire de la mise en demeure de cesser l'utilisation du nom de domaine <castorama-france.fr> et de le transmettre au Requérant ;
- Capture d'écran du suivi de lettre recommandée en ligne sur le site de laposte.fr ;
- Courriel du 26 juin 2020 envoyé par le bureau d'enregistrement confirmant le blocage du nom de domaine <castorama-france.fr> ;
- Décisions de l'Afnic :
 - SYRELI N°FR-2020-02068 concernant le nom de domaine <vivaenergyfrance.fr> rendue le 11 août 2020 ;

- EXPERT N°2018-000453 concernant le nom de domaine <carrefourfrance.fr> rendue le 10 janvier 2019 ;
- SYRELI N°FR-2020-02017 concernant le nom de domaine <centrale-lidl.fr> rendue le 10 juin 2020 ;
- SYRELI N°FR-2020-01975 concernant le nom de domaine <loxam-grandparis.fr> rendue le 16 avril 2020.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Motivation de la procédure SYRELI introduite par la société Kingfisher Investissements et visant au transfert du nom de domaine <castorama-france.fr>

I) PRESENTATION DU REQUERANT ET FAITS

A) Présentation du Requéant

La société Kingfisher Investissements a été créée le 12 septembre 1979 et est active, en substance, dans le domaine de la vente d'articles de bricolage et de produits pour l'aménagement de la maison et du jardin (Annexe 1).

Le Requéant fait partie du groupe Kingfisher, leader européen dans le domaine du bricolage et dont les 5 enseignes (CASTORAMA, B&Q, BRICO DEPOT, SCREW FIX et KOCTAS) totalisent plus de

1.300 points de vente répartis dans 10 pays et comptent plus de 77300 collaborateurs (Annexe 2).

Ainsi, le Requéant exploite la chaîne de magasins dénommés CASTORAMA, laquelle existe sous cette marque depuis 1970 et compte 101 magasins en France et 84 magasins à l'étranger (principalement en Pologne et en Russie) - Annexes 3 et 4.

Outre ce réseau cinquantenaire de boutiques physiques, le Requéant exploite également un site Web marchand, lequel est notamment accessible via le nom de domaine castorama.fr (Annexe 5).

Compte tenu de l'ancienneté, du maillage de son réseau, de l'intensité de son exploitation et grâce à ses 11.000 employés, chaque année le Requéant :

- compte 49 millions de clients,

- génère 2,5 milliards d'Euros de chiffres d'affaires (Annexe 4).

Ces chiffres avèrent bien évidemment du succès commercial du Requéant et de la très grande connaissance de sa marque auprès du grand public.

Par ailleurs, s'agissant spécifiquement du site Internet accessible via le nom de domaine castorama.fr, il est édité par la société Castorama France (laquelle est dirigée par le Requéant - Annexes 6 et 7) et il consiste notamment en un site marchand proposant à la vente les mêmes articles que ceux que l'on trouve dans le réseau de distribution « en dur » du Requéant (Annexe 5).

Au cours des 2 dernières années, ce site a été visité par plus de 5 millions d'internautes (Annexe 8).

En d'autres termes, selon le classement du site Web Alexa.com opéré par la société Alexa Internet, Inc. (filiale d'Amazon.com qui recense plus de 166 millions de sites Internet et qui permet de connaître leur classement respectif en termes de visiteurs uniques - Annexe 9), le trafic généré par le site Internet castorama.fr le place dans les 9.000 sites les plus visités au monde et, en France, il constitue le 233 site le plus visité (Annexe 10).

Force est de constater que le trafic généré par le site du Requéant est considérable. A titre de comparaison, ce trafic est supérieur à celui généré par des sites promouvant les marques indiscutablement notoires d'autres acteurs majeurs du domaine du bricolage et de la construction en

France (telles que BRICO DEPOT, BRICOMAN, POINT P ou encore GEDIMAT - également en Annexe 10).

En outre, la marque CASTORAMA du Requéant se caractérise par le fait qu'elle a, de manière historique et très régulière, fait l'objet de vastes opérations de communication.

Ainsi, cette marque est très fréquemment promue à travers de larges campagnes publicitaires, notamment constituées de spots diffusés sur les principales chaînes de télévision et de radio, et dont l'ampleur ou l'originalité sont elles-mêmes relayées par les médias (Annexe 11 pour quelques exemples).

Surtout, les opérations de communications consacrées à la marque CASTORAMA ancrent d'autant plus profondément cette marque dans la mémoire et la culture collective que :

- tout à chacun connaît le célèbre slogan CHEZ CASTO, IL Y A TOUT CE QU'IL FAUT, lequel a été intensément exploité durant 20 ans (Annexe 11, dernier article)

- ces opérations sont très anciennes, variées et populaires ; par exemple dans les années 1990, la marque CASTORAMA sponsorisait une équipe de cyclisme professionnelle à laquelle elle avait donné son nom et dont les membres ont remporté de nombreuses victoires (son leader était d'ailleurs [prénom nom]) – Annexe 12 ;

- leur ampleur et leur originalité a conduit à l'édition d'un ouvrage qui leur est exclusivement consacré et dont le titre reprend le célèbre « gimmick » CASTO, CASTO, CASTORAMA (Annexe 13).

Par ailleurs, le degré de connaissance auprès du consommateur français de la marque CASTORAMA et des magasins éponymes est d'autant plus élevé que ladite marque fait partie des marques préférées des français, et ce depuis de nombreuses années.

Par exemple,

- en 2020, les magasins CASTORAMA sont considérés comme les meilleurs magasins de bricolage en France (Annexe 14),

- également en 2020 et spécifiquement auprès des consommateurs millénials, CASTORAMA est la 2ème enseigne de bricolage préférée (Annexe 15),

- en 2018 CASTORAMA était la 4ème enseigne de bricolage préférée des Français (Annexe 16),

- en 2012 CASTORAMA comptait déjà parmi les enseignes les plus attractives (Annexe 17).

L'ensemble de ce qui précède atteste bien que la marque CASTORAMA du Requérant est notoirement connue et bénéficie d'une image extrêmement positive et attractive auprès d'un public très large.

B) LES FAITS

Le 10 juin 2020, le Requérant a été alerté par un de ses fournisseurs de la réception d'un courrier électronique (Annexe 18 – traduction de l'e-mail frauduleux en dernière page de l'Annexe) :

- envoyé d'une adresse électronique créée à partir du nom de domaine litigieux, à savoir :

commercial@castorama-france.fr,

- présenté comme étant signé par Monsieur [prénom nom] en sa qualité de Directeur commercial de Castorama France, étant précisé que Monsieur [nom] occupait ce poste il y a quelques années (Annexe 19) et qu'il assure aujourd'hui des fonctions de direction au sein de la société mère du Requérant (Annexe 20),

- contenant en signature le logo du Requérant ainsi que des éléments d'identification de sa filiale, la société Castorama France (outre la reproduction de sa dénomination sociale, le n°SIREN, le n° SIRET, le n° de TVA intracommunautaire, le nom de la ville et le montant du capital social indiqués correspondant à ceux de la filiale de la Requérente – cf. Annexe 7),

- et par lequel l'émetteur indiquait au destinataire être à la recherche d'un nouveau fournisseur et lui faisait part de son souhait d'ouvrir un compte-client auprès de lui.

Parallèlement, le nom de domaine litigieux à partir duquel cet e-mail a été envoyé redirigeait initialement vers le site du Requérant, castorama.fr (Annexe 21).

Ainsi qu'en témoignent les réactions de la société mère du Requérant (Annexe 18) et la présente procédure, la réservation du nom de domaine litigieux et son exploitation pour démarcher des fournisseurs n'ont manifestement jamais été autorisées ni par le Requérant, ni par sa filiale Castorama France.

En conséquence, dès le 15 juin, le Requérant a sollicité :

- auprès de l'Afnic, la communication de l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux, ce dernier apparaissant réservé de manière anonyme dans la base de donnée Whois (Annexe 22),

- auprès de l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, sa désactivation et son blocage (Annexe 23).

Par suite de ces démarches préliminaires :

- grâce aux informations communiquées par l'Afnic (Annexe 24), le Requérant a mis en demeure Madame [prénom nom], la titulaire du nom de domaine litigieux, de le lui transférer (Annexe 25),

- l'unité d'enregistrement a obtempéré aux demandes du Requérant et a notamment empêché toute poursuite de l'exploitation du nom de domaine litigieux (Annexe 26) lequel est donc désormais

inactif (Annexe 27).

La mise en demeure adressé au titulaire du nom de domaine litigieux étant restée sans effet alors qu'elle a été retirée (Annexe 28), et le Titulaire ayant dans l'intervalle réservé le nom de domaine castoramafrance.fr pour, à nouveau, créer une adresse électronique et passer des commandes en se faisant passer pour Castorama France (Annexe 29), le Requéran n'a eu d'autre choix que d'introduire la présente procédure.

II) LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

Le nom de domaine <castorama-france.fr> a été réservé anonymement le 30 avril 2020 (Annexe 30).

Il est donc bien postérieur au 1er juillet 2011, de sorte qu'il est justiciable de la présente procédure (cf. article II ii du règlement Syreli).

III) LA MESURE DE REPARATION DEMANDEE

Par application de l'article L. 45-6 CPCE, le Requéran (société française [Annexe 1] et donc parfaitement éligible à détenir un nom de domaine en « .fr ») sollicite le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

IV) L'INTERET A AGIR DU REQUERANT

Le Requéran est notamment titulaire de nombreuses marques protégées en France et portant sur la dénomination CASTORAMA, dont les suivantes (Annexe 31) :

- CASTORAMA : marque française déposée le 21 novembre 2018, enregistrée sous le n° 4501855 et protégeant des services des classes 35 et 36,

- [image] : marque française déposée le 11 juin 2015, enregistrée sous le n° 4188154 et protégeant des produits et des services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 44

- [image] : marque internationale enregistrée le 9 janvier 2012 sous le n° 1131735, revendiquant la priorité de la marque française n° 11/3876035, désignant notamment l'Union européenne et protégeant des produits et des services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42 et 44

- CASTORAMA : marque de l'Union européenne déposée le 25 juillet 1997 (revendiquant notamment une ancienneté remontant au 28 novembre 1969 pour la France), enregistrée sous le n° 622407, régulièrement renouvelée depuis lors, et protégeant des produits et des services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 37, 40 et 42.

A l'évidence, le nom de domaine litigieux est extrêmement proche de ces marques dès lors qu'il reproduit à l'identique leur élément verbal CASTORAMA, lequel constitue un signe extrêmement distinctif et attractif.

Bien évidemment, ni la présence du terme FRANCE, ni celle du ccTLD « .fr » ne sauraient rendre le nom de domaine litigieux différent des marques du Requéran et exclure tout risque de confusion.

En effet, le vocable FRANCE est un terme géographique purement descriptif d'une origine géographique (voir par exemple les décisions de l'Afnic EXPERT 2018-000453 <carrefourfrance.fr> ou Décision FR-2020-02068 <vivaenergyfrance.fr> - Annexes 32 et 33).

En l'espèce, la présence du terme FRANCE participe même à accroître le risque de confusion et la proximité entre les signes dans la mesure où :

- CASTORAMA FRANCE constitue le nom d'une filiale du Requéran (Annexe 7)

- le Requéran est lui-même une société française (Annexe 1)

- le Requéran est bien connu pour exploiter sa marque CASTORAMA en France.

Enfin, il est également de jurisprudence constante que dans le cadre de la comparaison entre les droits antérieurs et le nom de domaine litigieux, l'extension dudit nom doit être écartée dès lors qu'elle n'assure qu'une fonction purement technique.

Compte tenu des droits du Requéran sur ses marques antérieures CASTORAMA et de la très grande similarité du nom de domaine litigieux à leur égard, le Requéran dispose indéniablement d'un intérêt à agir.

V) L'ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 45-2 CPCE

L'article L. 45-2 CPCE dispose que :

"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

(1), sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime (2) et agit de bonne foi (3)."

*A) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.*

Comme cela a été démontré ci-dessus :

- les droits du Requérant sur ses marques sont antérieurs au nom de domaine litigieux,*
- ces marques consistent en la dénomination CASTORAMA,*
- le nom de domaine litigieux est quasi-identique, ou à tout le moins très similaire à ces marques, puisque :*

** il reproduit intégralement leur élément verbal,*

** l'adjonction du terme « France » et du ccTLD « .fr » ne sont pas de nature à rendre les signes différents (la marque antérieure demeure parfaitement identifiable et détachable au sein du nom de domaine litigieux, « France » étant un terme purement descriptif, et les ccTLD ne jouent qu'un rôle purement technique).*

Au surplus, en dirigeant vers le site du Requérant (Annexe 21) et en étant utilisé dans le cadre d'envoi d'e-mails personnalisant la société Castorama France, le nom de domaine litigieux est nécessairement exploité en relation avec une activité strictement identique à celle protégée par les marques antérieures du Requérant.

L'on peut donc légitimement conclure que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

B) L'absence d'intérêt légitime du Défendeur

Le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ni d'aucun droit qui s'y attache.

L'article R 20-44-46 du CPCE dispose que:

« 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 :

- le Défendeur n'a strictement aucun lien avec le Requérant, en particulier il ne s'agit ni d'un licencié, ni d'un quelconque partenaire d'affaires,*
- bien évidemment, le Requérant n'a nullement autorisé le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux, ni à faire une quelconque exploitation, à quelque titre que ce soit, de ses marques CASTORAMA,*

- manifestement, le Défendeur n'est pas connu sous le nom CASTORAMA-FRANCE :

** CASTORAMA ne constitue pas son nom (cf. la divulgation de son identité par l'Afnic par suite de la demande du Requérant – Annexe 24),*

** le Défendeur ne détient aucune marque contenant le terme CASTORAMA (en témoignent l'absence de résultats d'une recherche conduite par nom de titulaire sur le patronyme du Défendeur, dans la base de données des marques en vigueur en France tenue par l'INPI et dans la base de données TMView de l'EUIPO, laquelle recense les marques en vigueur dans plus de 60 territoires, dont ceux de l'Union européenne – Annexe 34).*

Et quand bien même, par improbable, détiendrait-il des droits sur le signe CASTORAMA, l'on voit mal comment leur détention pourrait être légitime dans la mesure où ledit signe est constitutif d'une marque de renommée protégée au-delà du principe de spécialité.

- Comme cela sera démontré dans les développements consacrés à la mauvaise foi, le Défendeur a fait un usage commercial du nom de domaine litigieux dans l'attention de tromper les tiers. Au regard de ce qui précède, l'on peut conclure que le Défendeur ne détient strictement aucun intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

C) La mauvaise foi du Défendeur

L'article R. 20-44-46 CPCE dispose 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 ».

1) Enregistrement de mauvaise foi

Manifestement, le Défendeur avait une parfaite connaissance des droits du Requérant lorsqu'il a réservé le nom de domaine litigieux puisque :

- comme cela a été démontré, la marque CASTORAMA est notoirement connue,
- les e-mails envoyés à partir de l'adresse électronique commercial@castorama-france.fr sont signés du nom d'une personne ayant réellement exercé la fonction de Directeur commercial de la société Castorama France, laquelle est la filiale du Requérant, et qui exerce aujourd'hui des fonctions de direction dans la maison mère du Requérant,
- ces e-mails contiennent en signature la marque semi-figurative du Requérant,
- le contenu de ces e-mails va jusqu'à présenter la chaîne de magasin CASTORAMA dont le nom est protégé par la marque éponyme, ainsi que la filiale du Requérant, la société Castorama France,
- avant d'être désactivé par suite des démarches du Requérant auprès de l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, ledit nom dirigeait vers le site du Requérant (Annexe 22).

2) Usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux a été exploité dans le cadre d'envoi d'e-mails où l'expéditeur se faisant passer pour un responsable d'une société filiale du Requérant afin de conduire le destinataire à lui ouvrir un compte client dans la perspective de passer des commandes.

Force est de constater qu'une telle exploitation :

- est réalisée dans le but de profiter de la renommée et de la réputation attachée à la marque CASTORAMA du Requérant (cette marque a été choisie car elle est très connue et parce qu'elle inspire la confiance, afin de faciliter le destinataire de l'e-mail à obtempérer),
- et crée nécessairement une confusion dans l'esprit du public, puisque, précisément, le Défendeur se fait sciemment passer pour une personne directement liée au Requérant.

Au besoin, il sera indiqué que l'Afnic a déjà eu l'occasion de décider à plusieurs reprises qu'est emprunte de mauvaise foi l'utilisation d'un nom de domaine proche d'une marque antérieure détenue par un tiers, pour créer une adresse électronique utilisée pour envoyer des messages en usurpant l'identité du titulaire de la marque antérieure ou d'une société y liée, afin de passer des commandes auprès du destinataire de ces e-mails ou pour le conduire à adopter un certain comportement (voir par exemple Décision FR-2020-02068 <vivaenergyfrance.fr> ou Décision FR-2020-02017 <centralelidl.fr> en Annexe 35).

Par ailleurs, le Défendeur s'avère être d'autant plus de mauvaise foi qu'en dépit de sa bonne réception de la mise en demeure que lui a adressée le Requérant à propos du nom de domaine litigieux <castorama-france.fr>, il a depuis lors :

- procédé à la réservation du nom de domaine <castoramafrance.fr>
- pour l'utiliser, lui aussi, afin de créer une adresse électronique pour envoyer des messages signés du nom de M [nom] et incarnant la marque CASTORAMA (Annexe 29).

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la mauvaise foi du Défendeur lors de sa réservation et de son exploitation du nom de domaine ne saurait faire aucun doute.

Enfin, ainsi que l'Afnic a déjà eu l'occasion de le considérer dans sa Décision FR-2020-01975 <loxamgrandparis.fr> des faits comparables à ceux de la présente espèce s'avèrent susceptibles d'être constitutifs du délit d'escroquerie, sanctionné par l'article 313-1 du Code pénal (Annexe 36), ce qui parachève la mauvaise foi avec laquelle le Défendeur a réservé et exploité le nom de domaine litigieux. En effet, la réservation et l'exploitation d'un nom de domaine pour commettre un

*délit pénal sont nécessairement révélatrices de la mauvaise foi du Défendeur.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Requéant estime être parfaitement bien fondé à solliciter que le nom de domaine litigieux <castorama-france.fr> lui soit transféré.*

VI) ABSENCE D'AUTRES PROCEDURES

Le Requéant précise que le nom de domaine litigieux <castorama-france.fr> ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucune autre procédure extra-judiciaire.».

Le Requéant 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 <castorama-france.fr> est similaire aux marques du Requéant à savoir :

- La marque française « CASTORAMA » numéro 4501855 enregistrée le 21 novembre 2018 pour les classes 35 et 36 ;
- La marque française semi figurative « CASTORAMA » numéro 4188154 enregistrée le 11 juin 2015 pour les classes 1 à 9, 11, 12, 16 à 28, 31, 35, 37 à 42 et 44 ;
- La marque internationale semi figurative « CASTORAMA » en vigueur en France numéro 1131735 enregistrée le 9 janvier 2012 pour les classes 1 à 9, 11, 12, 16 à 28, 31, 35, 37, 39 à 42 et 44 ;
- La marque de l'Union européenne « CASTORAMA », numéro 000622407 enregistrée le 25 juillet 1997 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 9, 11, 16 à 22, 24, 27, 28, 31, 37, 40 et 42.

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 <castorama-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant « CASTORAMA » et notamment à la marque de l'Union européenne « CASTORAMA », numéro 000622407 enregistrée le 25 juillet 1997 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 9, 11, 16 à 22, 24, 27, 28, 31, 37, 40 et 42 car il est composé de la reprise à l'identique de la marque « CASTORAMA » et du terme géographique « France » territoire sur lequel le Requéant exerce son activité.

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 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 est titulaire de plusieurs marques « CASTORAMA » antérieures au nom de domaine <castorama-france.fr> ;
- Le Requérant fait partie du groupe KINGFISHER, leader européen dans le domaine du bricolage ;
- Le Requérant exploite la chaîne de magasins sous sa marque « CASTORAMA » depuis 1970 avec 101 magasins en France et 84 magasins à l'étranger ; ladite marque a fréquemment été promue à travers de larges campagnes publicitaires et elle fait partie des marques préférées des français, et ce depuis de nombreuses années (2012, 2018 «et 2020 notamment) ;
- Le Requérant exploite également un site web marchand accessible via le nom de domaine <castorama.fr> visité par plus de 5 millions d'internautes au cours des deux dernières années ;
- Le nom de domaine <castorama-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant car il est composé de la reprise à l'identique du terme « CASTORAMA » et du terme géographique « France » territoire sur lequel le Requérant exerce son activité ;
- En juin 2020, une adresse électronique utilise le nom de domaine <castorama-france.fr> sur le modèle commercial@castorama-france.fr pour :
 - o Contacter un fournisseur au nom de la société CASTORAMA, présidée par le Requérant ;
 - o Se faire passer pour un directeur commercial en utilisant l'identité d'un directeur du Requérant, anciennement directeur commercial de la société CASTORAMA ;
 - o Ouvrir un compte client en vue de commander des produits ;
- Le nom de domaine <castorama-france.fr> redirigeait vers le site web du Requérant jusqu'au 26 juin 2020, date du blocage mis en œuvre par le bureau d'enregistrement à la demande du Requérant pour abus ;
- Le 25 juin 2020, le Titulaire enregistre le nom de domaine <castoramafrance.fr> ; d'après une plainte reçue par le Requérant en août 2020, le nom de domaine <castoramafrance.fr> a été utilisé via une adresse électronique sur le modèle [nom.prénom du directeur]@castoramafrance.fr pour passer commande de marchandises auprès d'un fournisseur espagnol qui les lui a livrées en Angleterre ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces faits.

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 <castorama-france.fr> avec intention de tromper les fournisseurs 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 des fournisseurs.

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 <castorama-france.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 <castorama-france.fr> au profit du Requérant, la société KINGFISHER INVESTISSEMENTS.

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 5 novembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

