



## DÉCISION DE L'AFNIC

**castoramafrance.fr**

**Demande n° FR-2020-02171**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société KINGFISHER INVESTISSEMENTS

Le Titulaire du nom de domaine : La société [prénoms nom]

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : castoramafrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 juin 2020 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 juin 2021

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 octobre 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<sup>er</sup> 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 20 octobre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 novembre 2020.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <castoramafrance.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 2 octobre 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 de la page web de la demande relative au nom de domaine <castorama-france.fr> extraite de la plateforme SYRELI ;
- 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<sup>er</sup> janvier 2018 au 7 juillet 2020 relatif au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <castorama.fr> ;
- Rapports de statistiques extraits du service fourni par la société ALEXA INTERNET sur le trafic relatif au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <castorama.fr> ainsi que sur celui d'autres enseignes du même secteur d'activité ;
- 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 ;
- Résultats obtenus le 1<sup>er</sup> septembre 2020 après des recherches de marques déposées par le titulaire de <castorama-france.fr> effectuées dans les bases INPI et TMView ;
- Résultats obtenus le 6 octobre 2020 après des recherches de marques déposées par le titulaire de <castoramafrance.fr> 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](mailto: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 Requérent 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 ;
- Echange de courriels, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, de juillet 2020 entre un fournisseur espagnol et une adresse électronique formée sur le modèle [nom.prénom du directeur commercial]@castoramafrance.fr en vue d'ouvrir un compte client, d'envoyer des éléments propres à la société CASTORAMA FRANCE (KBIS, Récépissé de dépôt des comptes et bilans annules, etc), passer commande au nom de la société CASTORAMA, la livrer puis la facturer ;
- Echange de courriels, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, d'octobre 2020 entre un fournisseur italien et une adresse électronique formée sur le modèle [nom.prénom du directeur commercial]@castoramafrance.fr en vue de passer commande 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 ;
- Courriel du 26 septembre 2020 envoyé par le bureau d'enregistrement confirmant la suspension du nom de domaine <castoramafrance.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]**

« 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 communication 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 Requéant est notoirement connue et bénéficie d'une image extrêmement positive et attractive auprès d'un public très large.

## B) LES FAITS

Le 14 août 2020, le Requéant a été alerté par une société espagnole que cette dernière a été escroquée par un individu soi-disant dénommé [prénom nom] qui l'a contactée à partir de l'adresse électronique [nom.prenom]@castoramafrance.fr (Annexe 18 – traduction de l'e-mail frauduleux en dernière page de l'Annexe),

Ainsi que cela résulte des échanges entre l'entreprise espagnole victime et l'expéditeur des e-mails litigieux (19 et 20 – traduction en français des échanges à la fin des fils d'e-mails) :

- l'adresse électronique utilisée par l'escroc a été erronément attribuée au Requéant et aux sociétés y liées, dont la société Castorama France, dans la mesure où elle incorpore la marque CASTORAMA,

- l'expéditeur des e-mails litigieux, afin de se faire passer pour la société Castorama France et conduire la victime à lui allouer un délai de paiement à 30 jours, lui a communiqué i) un extrait K Bis de la société Castorama France, ii) les comptes annuels 2019 de la société Castorama France, iii) une fausse déclaration de l'administration fiscale de la qualité d'assujetti à la TVA de la société dite Castorama SASU,

- l'expéditeur des e-mails litigieux a fabriqué un faux tampon revêtu de la marque [visuel] (en bleu uniquement) et comportant une partie des éléments d'identification de la société Castorama France (dont ses numéros SIREN, SIRET et de TVA intracommunautaire),

- les e-mails envoyés à partir de l'adresse [nom.prenom]@castoramafrance.fr rattachée au nom de domaine litigieux contiennent en signature des éléments d'identification de la filiale du Requéant, 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 correspondent à ceux de la filiale de la Requéante – cf. Annexe 7),

Par ailleurs, indiquons d'ores et déjà que :

- l'attestation d'assujettissement à la TVA présentée comme émanant de l'administration fiscale est un faux car la société Castorama SASU n'existe pas et parce que le numéro SIREN contenu dans le numéro de TVA intra-communautaire (451678973) correspond à celui de la société Castorama France (cf. Annexe 7) ;

- Monsieur [prénom nom], dont le nom est utilisé pour signer les e-mails litigieux, occupait réellement le poste de Directeur [domaine] de la société Castorama France il y a quelques années (Annexe 21) et assure aujourd'hui des fonctions de [fonction] au sein de la société mère du Requéant (Annexe 22).

Puis, le 2 octobre 2020, le Requéant a été informé, cette fois par une société italienne, de faits tout

à fait similaires à ceux ci-dessus exposés (Annexe 23), mais qui n'ont pas abouti à la livraison des marchandises commandées.

L'on relèvera que cet échange d'e-mails permet de constater que l'expéditeur des e-mails litigieux reproduit également dans la signature de ses messages, la marque semi-figurative [visuel].

Une fois en possession de tous les éléments de preuve liés à l'exploitation manifestement frauduleuse du nom de domaine litigieux, le Requéérant a :

- sollicité et obtenu son blocage par son bureau d'enregistrement (Annexe 24),
- introduit la présente procédure.

#### II) LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

Le nom de domaine <castoramafrance.fr> a été réservé le 25 juin 2020 au nom de Madame [prénoms nom] (Annexe 25).

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 Requéérant (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 Requéérant est notamment titulaire de nombreuses marques protégées en France et portant sur la dénomination CASTORAMA, dont les suivantes (Annexe 26) :

- CASTORAMA : marque française déposée le 21 novembre 2018, enregistrée sous le n° 4501855 et protégeant des services des classes 35 et 36,
- [visuel] 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,
- [visuel]: 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 Requéérant 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> - Annexe 27).

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 Requéérant (Annexe 7)
- le Requéérant est lui-même une société française (Annexe 1)
- le Requéérant 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 Requéérant sur ses marques antérieures CASTORAMA et de la très grande similarité du nom de domaine litigieux à leur égard, le Requéérant 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 étant utilisé dans le cadre d'envoi d'e-mails personifiant la société Castorama France, filiale du Requérant, 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. les informations renseignées dans la base de données Whois – Annexe 25),

• 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 28).

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'intention 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 [nom.prenom]@castoramafrance.fr sont signés du nom d'une personne ayant réellement exercé la fonction de Directeur [domaine] de la société Castorama France, laquelle est la filiale du Requérant, et qui exerce aujourd'hui des fonctions de [fonction] dans la maison mère du Requérant,

- le premier e-mail envoyé va jusqu'à présenter la chaîne de magasins CASTORAMA dont le nom est protégé par la marque éponyme, ainsi que la filiale du Requérant, la société Castorama France,

- les e-mails envoyés à partir de l'adresse rattachée au nom de domaine litigieux contiennent en signature la marque semi-figurative du Requérant,

- le Défendeur a communiqué en pièces jointes des e-mails envoyés à partir de l'adresse [nom.prenom]@castoramafrance.fr des documents se rapportant directement et exclusivement à la filiale Castorama France du Requérant dont la dénomination sociale comporte le signe distinctif CASTORAMA, à savoir un extrait K Bis de cette société, une fausse attestation de la qualité d'assujéti à la TVA de cette société et les derniers comptes que ladite société a déposé au RCS (cf. Annexes 19 et 20) ;

- quelques semaines avant de réserver le nom de domaine litigieux, le Défendeur avait déjà réservé le nom de domaine castorama-france.fr (Annexe 29), lequel reproduit la marque du Requérant. De plus, ce premier nom de domaine était lui aussi exploité dans le cadre d'agissements frauduleux comparables à ceux concernés par le nom de domaine litigieux, puisqu'il a servi à l'envoi d'e-mails dont l'expéditeur se faisait passer pour Monsieur [nom] en sa qualité de Directeur [domaine] de la société Castorama France (Annexe 30). Ces agissements font d'ailleurs l'objet d'une procédure Syreli (Annexe 31).

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 faisait passer pour un responsable d'une société filiale du Requérant afin de conduire le destinataire à lui expédier des marchandises, lesquelles n'étaient pas payées (pour ce faire, le titulaire du nom de domaine demandait un délai de paiement de 30 jours et ne l'honorait pas).

Dans le cadre de ce stratagème, en plus de reproduire la marque et les éléments d'identification de la société Castorama France, filiale du Requérant, le Défendeur est allé jusqu'à communiquer au destinataire des e-mails, un extrait K Bis de ladite société Castorama France, les derniers comptes qu'elle a déposés et une fausse attestation fiscale.

Ces manœuvres frauduleuses ont fonctionné, l'un des destinataires des e-mails ayant expédié les marchandises commandées (Annexes 18 à 20) et n'en a jamais obtenu le paiement (Annexe 18).

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 autorisée à exploiter la marque CASTORAMA. Et, en l'espèce, la recherche de cette confusion a parfaitement fonctionné, l'un des destinataires des e-mails litigieux ayant indiqué au Requérant qu'il s'était laissé abusé en raison de la proximité entre le nom de domaine litigieux et les droits du Requérant (Annexe 18).

De plus, cette exploitation est entourée de la réalisation de divers faux : le Défendeur, en plus de prétendre être le Directeur [domaine] d'une filiale du Requérant, a réalisé un faux tampon reproduisant la stylisation de la marque, ainsi qu'une fausse déclaration de l'administration fiscale (Annexe 19).

*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 32).*

*Par ailleurs, le Défendeur s'avère être d'autant plus de mauvaise foi qu'il a déjà commis des agissements similaires à l'égard du Requêteur et de sa filiale Castorama France, en réservant le nom de domaine <castoramafrance.fr> et en s'en servant pour envoyer des e-mails signés du nom de Monsieur [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 : le Titulaire fait un usage commercial du nom de domaine litigieux dans l'intention de tromper les fournisseurs et a enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de la marque du Requêteur en recherchant une confusion dans l'esprit du public.*

*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 33), 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 Requêteur estime être parfaitement bien fondé à solliciter que le nom de domaine litigieux <castoramafrance.fr> lui soit transféré.*

#### **VI) ABSENCE D'AUTRES PROCEDURES**

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

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

#### **ii. Le Titulaire**

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

### **IV. Discussion**

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

#### **i. L'intérêt à agir du Requêteur**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <castoramafrance.fr> est similaire aux marques du Requêteur 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 <castoramafrance.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 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 est titulaire de plusieurs marques « CASTORAMA » antérieures au nom de domaine <castoramafrance.fr> ;
- Le Requéant fait partie du groupe KINGFISHER, leader européen dans le domaine du bricolage ;
- Le Requéant 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 Requéant 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 <castoramafrance.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant car il est composé de la reprise à l'identique du terme « CASTORAMA » et du terme géographique « France » territoire sur lequel le Requéant exerce son activité ;
- En juillet et octobre 2020, une adresse électronique utilise le nom de domaine <castoramafrance.fr> sur le modèle [nom.prénom du directeur commercial]@castoramafrance.fr pour :
  - o Contacter des fournisseurs au nom de la société CASTORAMA, présidée par le Requéant ;
  - o Se faire passer pour un directeur commercial en utilisant l'identité d'un directeur du Requéant, anciennement directeur commercial de la société CASTORAMA ;
  - o Ouvrir un compte client, envoyer des éléments propres à la société CASTORAMA FRANCE (KBIS, Récépissé de dépôt des comptes et bilans annuels, etc), passer commande de produits au nom de la société CASTORAMA, se faire livrer au Royaume-Uni et faire facturer la société CASTORAMA.

- Le 30 avril 2020, le Titulaire enregistre le nom de domaine <castorama-france.fr> ; d'après une plainte reçue par le Requérant, le nom de domaine <castorama-france.fr> a été utilisé en juin 2020 via une adresse électronique sur le modèle [nom.prénom du directeur]@castoramafrance.fr aux fins d'obtenir des informations pour ouvrir un compte client et tenter de passer commande de marchandises auprès d'un fournisseur au nom de la société CASTORAMA ;
- 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 <castoramafrance.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 <castoramafrance.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 <castoramafrance.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 18 novembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

