



DÉCISION DE L'AFNIC

picardshops.fr

Demande n° FR-2021-02282

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PICARD SURGELES.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : picardshops.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 décembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 18 décembre 2021.

Bureau d'enregistrement : One.com A/S.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 février 2021 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 23 février 2021.

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 titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 mars 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <picardshops.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 Kbis du 25 janvier 2021 de la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688 au R.C.S. de Melun ;
- Notice complète de la marque française figurative numéro 3968119 enregistrée le 12 décembre 2012 par le Requérant pour les classes 29, 30 et 39 ;
- Notice complète de la marque verbale française « PICARD » numéro 1585253 enregistrée le 06 avril 1990 par le Requérant pour les classes 9 et 38 dont la dernière date de renouvellement identifiée est le 15 juin 2010 ;
- Notice complète de la marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 par le Requérant pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39 ;
- Extrait du 26 janvier 2021 de la base Whois du nom de domaine <picard.fr> enregistré le 29 décembre 1997 par le Requérant ;
- Extrait du 26 janvier 2021 de la base Whois du nom de domaine <picardshops.fr> enregistré le 18 décembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Bon de commande au nom de la société PICARD SURGELES daté du 12 janvier 2021 pour la commande et la livraison de produits ;
- Capture d'écran du 27 janvier 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <picardshops.fr> indiquant « *www.picardshops.fr est hébergé par One.com* » ;
- Capture d'écran du 01 février 2021 des résultats obtenus après une recherche réalisée sur la base de données de marques de l'INPI à partir du nom du Titulaire dont l'orthographe a été corrigée par le Requérant ;
- Courriel envoyé le 8 janvier 2021 depuis l'adresse électronique [lettres du nom.prénom]@picardshop.fr au nom de la société PICARD à un fournisseur espagnol pour délivrer des informations sur la société SAS PICARD SURGELES ;
- Courriel envoyé le 12 janvier 2021 depuis l'adresse électronique [lettres du nom.prénom]@picardshop.fr au nom de la société PICARD à un fournisseur espagnol pour confirmer une commande et délivrer un Relevé d'Identité Bancaire au nom de « PICARD SAS » ;
- Courriel du 15 janvier 2021, accompagné d'une traduction en français, envoyé par un fournisseur espagnol au Requérant pour lui remonter des suspicions d'escroqueries ;
- Echanges de courriels des 26 et 28 janvier 2021 entre le Conseil du Requérant et l'Afnic concernant une demande de divulgation de données personnelles à propos du nom de domaine <picardshops.fr> ;
- Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes 2018 et 2019 ;

- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N°FR-2020-02189 concernant le nom de domaine <hummelshop.fr> rendue le 08 décembre 2020 ;
 - N°FR-2019-01759 concernant le nom de domaine <eurosportshop.fr> rendue le 29 mars 2019 ;
 - N°FR-2014-00756 concernant le nom de domaine <keringshop.fr> rendue le 21 octobre 2014.
- Décision rendue le 03 juin 2020 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2020-0722 Vente-Privée.com contre X, produite en langue française.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation partielle 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 1, route Militaire-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 [nom]., avocate associée exerçant au sein du cabinet OSMOSE AVOCATS.

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

La société PICARD SURGELES exerce cette activité depuis 1962 sous la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne «PICARD».

La société PICARD SURGELES est présidée par Madame [nom] (Pièce n°1: Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Elle a réservé le nom de domaine <picard.fr> le 29 décembre 1997 (Pièce n° 2: 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 3^{ème} et 2^{ème} enseigne préférée des Français toutes catégories confondues et 1^{ère} enseigne préférée dans le secteur de l'alimentation ces mêmes années. De fait, elle bénéficie d'une large notoriété (Pièce n° 3: Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes 2018et 2019).

Or, la société PICARD SURGELES a récemment eu connaissance de la réservation le 18 décembre 2020 du nom de domaine <picardshops.fr> auprès du bureau d'enregistrement One.com (Pièce n°4: Fiche Whois du nom de domaine <picardshops.fr>). La réservation et l'utilisation de ce nom de domaine portent indéniablement atteinte aux nombreux droits, notamment de propriété intellectuelle, dont elle est titulaire.

Les circonstances de cette découverte sont d'autant plus graves que ce nom de domaine a été utilisé à des fins d'escroquerie.

En effet, ce nom de domaine a été utilisé afin de créer l'adresse email «[nom.prénom]@picardshops.fr» à partir de laquelle un bon de commande frauduleux a été adressée à la société espagnole DISTRIBUCIONES LORRI (Pièce n° 5: Bon de commande du 12 janvier 2021).

Ce bon de commande reproduisait notamment différents signes d'identification de la société PICARD SURGELES ainsi que ses informations légales, à savoir en particulier:

- le logo de la société PICARD SURGELES;
- la marque verbale «PICARD» (dont les détails sont présentés dans les développements

- ci-dessous);
- la marque française «[image]» n° 3968119 (enregistrée le 12 décembre 2012 en classes 29, 30 et 39 et dûment renouvelée) (Pièce n°6 : Extrait de la base de données INPI n°3968119) ;
 - le numéro de TVA intracommunautaire de la société PICARD SURGELES;
 - les numéros SIREN et SIRET de la société PICARD SURGELES;
 - l'ancienne adresse du siège social de la société PICARD SURGELES.

Il avait été précisé à la société DISTRIBUCIONES LOCI que la facturation du bon de commande devait être établie à l'attention de la société PICARD SURGELES (Pièce n° 7: Email du 8 janvier 2021). Un prétendu IBAN de la société PICARD SURGELES avait été communiqué à cet effet (Pièce n°8: Email du 12 janvier 2021 et pièces jointes).

L'ensemble de ces éléments avaient pour objectif de tromper la société DISTRIBUCIONES LOCI et de l'escroquer.

Dès qu'elle s'est rendue compte de cette tentative d'escroquerie, la société DISTRIBUCIONES LOCI a immédiatement alerté la société PICARD SURGELES afin que cette dernière puisse prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ces actes frauduleux (Pièce n°9: Email de la société DISTRIBUCIONES LOCI à la société PICARD SURGELES du 15 janvier 2021).

La société PICARD SURGELES a alors réalisé que le réservataire du nom de domaine <picardshops.fr> avait opté pour la diffusion restreinte de ses données personnelles. Dans ces conditions, la société PICARD SURGELES a effectué une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC le 26 janvier 2021 (Pièce n°10: demande de levée d'anonymat).

L'AFNIC a accueilli favorablement la demande de levée d'anonymat de la société PICARD SURGELES et lui a indiqué que le réservataire de ce nom de domaine est [coordonnées du Titulaire].

Or, le réservataire ne dispose d'aucun intérêt légitime au sens du Code des postes et des communications électroniques pour réserver et utiliser le nom de domaine <picardshops.fr>.

Dans ces circonstances et dès lors que l'utilisation de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la société PICARD SURGELES, la requérante est en droit de solliciter, conformément aux dispositions des articles L 45-2 3 et L45-6 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 <picardshops.fr> à la société PICARD SURGELES.

Cette requête s'inscrit par ailleurs dans un contexte d'usurpations régulières de l'identité de la société PICARD SURGELES. Le mécanisme est toujours le même : des déclinaisons de noms de domaine reproduisant des signes d'identification de la société PICARD SURGELES et en particulier sa marque verbale «PICARD» sont réservées et utilisées afin d'escroquer des tiers.

La société PICARD SURGELES a toujours fait preuve de vigilance ce qui lui a permis de déjouer ces tentatives d'escroqueries.

Elle a également systématiquement déposé des plaintes auprès du Procureur de la République afin de dénoncer ces fraudes et adressé des requêtes SYRELI à l'AFNIC afin que les noms de domaine litigieux lui soient transmis.

Ces requêtes ont été accueillies favorablement par l'AFNIC:

- Décision FR-2019-01877 du 10 octobre 2019 relative au nom de domaine <picardgroupe.fr>;
- Décision FR-2019-01876 du 10 octobre 2019 relative au nom de domaine <picardfrance.fr>;
- Décision FR-2020-01991 du 5 mai 2020 relative au nom de domaine

<picardgroup.fr>.

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 <picardshops.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 et l'utilisation du nom de domaine <picardshops.fr> (1.2).

41.1.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 suivantes:

- de la marque verbale française «Picard» déposée le 6 avril 1990, enregistrée et renouvelée sous le numéro1585253 pour désigner différents produits et services des classes 9 et 38 (Pièce n°11 : Extrait de la base de données INPI n°1585253);
- de la marque verbale française «Picard» déposée le 17 juin 2013et enregistrée sous le numéro 134012898 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30, 31, 35 et 39 (Pièce n°12 : Extrait de la base de données INPI n° 134012898).

Toutes ces marques constituent des droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES antérieurs au nom de domaine litigieux <picardshops.fr> réservé le 18 décembre 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°2: 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 <picardshops.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 1962 (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 est régulièrement citée parmi les enseignes préférées des français (Pièce n°3: Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes 2018 et 2019)

La page Facebook de cette société est suivie par plus de 275.000 personnes (279252 personnes le 25.01.2021) : <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 <picardshops.fr>.

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

Le nom de domaine litigieux est <picardshops.fr>. Il a été réservé le 18 décembre 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 «shops» suivant immédiatement le terme protégé «picard».

Or, le terme «shops» est générique car il est la traduction anglaise du mot français «boutiques». Il est utilisé par les opérateurs économiques en pratique pour désigner leurs points de vente.

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).

En l'espèce, l'adjonction du terme «shops» n'est pas susceptible d'écarter l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Au contraire, le terme «shops», régulièrement utilisé par les différents opérateurs économiques, sera compris par le public comme identifiant la boutique en ligne de la société PICARD SURGELES.

L'AFNIC juge d'ailleurs régulièrement en ce sens:

«Le Collège constate que le nom de domaine <hummelshop.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant «HUMMEL» et notamment à la marque internationale antérieure en vigueur en France numéro 871910 enregistrée le 30 juin 2005 car il est composé de la marque «HUMMEL» reprise à l'identique avec l'ajout du terme anglais «shop» signifiant «boutique» en français». (Pièce n°13:AFNIC, Demande FR-2020-02189, 8 décembre 2020)

«Le Collège constate que le nom de domaine <eurosportshop.fr>, composé de «eurosport», reprise intégrale de la marque «EUROSPORT» et du terme générique anglais «shop» désignant une activité de vente, est similaire à la marque française antérieure «EUROSPORT» numéro 99809801»(Pièce n°14:AFNIC, Demande FR-2019-01759, 29 mars 2019)

«Le Collège a constaté que le nom de domaine <keringshop.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure «KERING», enregistrée le 20 juin 2012 sous le numéro 010978741 par le Requérant car il est composé de la marque «KERING» dans son intégralité et du mot anglais «shop», terme générique signifiant «boutique» en langue française» (Pièce n°15: AFNIC, Demande FR-2014-00756, 21 octobre 2014)

Cette solution est également appliquée par l'OMPI:

«Les noms de domaine litigieux associent le terme descriptif “shop” (“magasin” en français) à la marque VEEPEE du Requérant. La Commission administrative estime que l’ajout de termes descriptifs à un nom de domaine est insuffisant pour créer une distinction avec la marque du Requérant, comme établi antérieurement dans plusieurs décisions UDRP».(Pièce n° 16: Vente-Privée.com v. X., WIPO case No D2020-0722)

Ainsi, le simple ajout du terme «shops» n’est manifestement pas suffisant à distinguer le nom de domaine litigieux des signes distinctifs antérieurs de la société PICARD SURGELES. 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 d’effectuer une commande auprès d’un prestataire tiers. Lors de cette prise de contact, l’utilisateur du nom de domaine litigieux a usurpé l’identité de la société PICARD SURGELES en reproduisant un grand nombre d’éléments d’identification de cette dernière (dénomination sociale, logo, marques, numéro SIRET et SIREN, numéro de TVA intracommunautaire, ancienne adresse du siège sociale, numéro de téléphone) (Pièce n° 5: Bon de commande du 12 janvier 2021).

Or, il est indéniable que l’ensemble de ces éléments prête à confusion, de telle sorte que la société DISTRIBUCIONES LORRI a 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 <picardshops.fr>, qui reproduit de manière identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES, a été réservé et est utilisé de manière à porter 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 la page internet par défaut du bureau d’enregistrement (Pièce n°17: Capture écran du 27 janvier 2021).

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 «picardshops» puisqu’il se nomme [Titulaire].

Il n’a déposé aucune marque reproduisant le terme «picard» en France ou dans l’Union européenne (Pièce n°18 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données

de l'INPI au titre des marques déposées par [Titulaire]).

Aucun résultat d'une recherche effectuée sur Google à partir des mots-clés «[Titulaire] picard» ne permet d'établir un lien entre le réservataire du nom de domaine litigieux et le terme «picard».

Le réservataire 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.

Compte tenu de ce qui précède, le réservataire du nom de domaine litigieux ne détient pas de signe distinctif comprenant les termes «picard» ou «picardshops». Il n'a donc pas de droit lui permettant d'utiliser le nom de domaine <picardshops.fr> sans porter atteinte aux propres droits de la société PICARD SURGELES.

Enfin, le réservataire du nom de domaine litigieux utilise, comme il l'a été démontré, le nom de domaine litigieux à des fins d'usurpation de l'identité de la société PICARD SURGELES.

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 <picardshops.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° 3: Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes 2018 et 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 tiers.

En effet, l'enregistrement du nom de domaine litigieux a donné lieu à la création de la fausse adresse email «[nom.prénom]@picardshops.fr» qui a été utilisée par un tiers se présentant comme «Prénom Nom, service achat, PICARD SURGELES » pour passer une commande auprès de la société DISTRIBUCIONES LORRI au nom de la société PICARD SURGELES (Pièce n°5: Bon de commande du 12 janvier 2021).

Le réservataire du nom de domaine a également sciemment et délibérément reproduit 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 ont été communiquées depuis l'adresse «[nom.prénom]@picardshops.fr» à la société DISTRIBUCIONES LORRI : «Dénomination: SAS PICARD SURGELES 37 bis rue Royale, BP 324, 77309 Fontainebleau Cedex, <https://www.picard.fr/>, TVA: FR 31784939688, SIREN: 784939688, SIRET: 78493968805071 ainsi que le prétendu IBAN de la société PICARD SURGELES (Pièce n°8: Email du 12 janvier 2021 et les pièces jointes).

Ces informations ont par ailleurs été reproduites sur le bon de commande du 12 janvier 2021, accompagnées d'une reproduction illicite de la marque semi-figurative «[image]» n° 3968119 dont est titulaire la société PICARD SURGELES (Pièce n°6: Extrait de la base de données INPI n°3968119)

Or, ces informations correspondent à celles de la société PICARD SURGELES.

Ainsi, l'enregistrement du nom de domaine litigieux a été fait dans l'unique but d'usurper l'identité de la société PICARD SURGELES afin de commander et recevoir des produits qui lui seront indûment facturés.

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 <picardshops.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, <picardshops.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.»

Le Requérent 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 Requérent

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

- À la dénomination sociale du Requérent, la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688 au R.C.S. de Melun ;
- À la marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 par le Requérent pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39 ;

- Au nom de domaine <picard.fr> enregistré le 29 décembre 1997 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <picardshops.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 par le Requérant, car il est composé de la marque « PICARD » reprise dans son intégralité et du mot anglais « shops », terme générique signifiant « boutiques » en langue française.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - N'est pas affilié par le Requérant ;
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni ses signes distinctifs antérieurs ;
- Le Requérant déclare qu'une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google à partir des mots-clés « [Titulaire] picard » ne permet pas d'établir un lien entre le Titulaire et le terme « picard » ; cependant, aucune pièce ne permet de le prouver ;
- Les résultats de la recherche effectuée dans la base INPI ne permettent pas de relever une marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <picardshops.fr> ;
- Dans le classement OC&C des enseignes préférées des français figure en première position le Requérant dans le secteur de l'alimentation en 2018 et 2019 ;
- Le Requérant est titulaire de la marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <picard.fr> enregistré le 29 décembre 1997 ;
- Le nom de domaine <picardshops.fr>, enregistré le 18 décembre 2020 par le Titulaire, est constitué de la marque « PICARD » antérieure du Requérant reprise à l'identique et du mot anglais « shops », terme générique signifiant « boutiques » en langue française et pouvant faire référence aux points de vente du Requérant ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <picardshops.fr> sur le modèle [lettres du nom.prénom]@picardshops.fr afin de passer des commandes auprès d'un fournisseur espagnol au nom et à l'adresse postale du Requérant pour la facturation et la livraison ;
- Le bon de commande reproduit :
 - La marque française figurative numéro 3968119 enregistrée le 12 décembre 2021 par le Requérant pour les classes 29, 30 et 39 ;
 - La marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 par le Requérant pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39 ;
 - Le numéro de TVA intracommunautaire de la société PICARD SURGELES ;
 - Les numéros SIREN et SIRET de la société PICARD SURGELES ;
 - L'ancienne adresse du siège social de la société PICARD SURGELES ;
- La page vers laquelle renvoie le nom de domaine <picardshops.fr> est inactive et indique seulement « *www.picardshops.fr est hébergé par One.com* ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire 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 <picardshops.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 <picardshops.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 <picardshops.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 01 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

