



DÉCISION DE L'AFNIC

supermarche-auchan.fr

Demande n° FR-2021-02359

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société AUCHAN HOLDING SA.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : supermarche-auchan.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 décembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 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 9 avril 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 22 avril 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 27 mai 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <supermarche-auchan.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 :

- Pouvoir donné le 15 février 2021 par le Requérant à son représentant « pour récupérer et transférer les noms de domaine qui contiennent la marque AUCHAN » ;
- Extraits Kbis, en versions anglaise et française, du 29 mars 2021 de la société ELO immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille Métropole et ayant pour enseigne « AUCHAN » ;
- Extrait Kbis du 25 février 2021 de la société AUCHAN HOLDING immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille Métropole et ayant pour enseigne « AUCHAN » ;
- Notice complète de la marque verbale française « AUCHAN » numéro 1381268 enregistrée le 24 novembre 1986 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « Auchan supermarché » numéro 4340693 enregistrée le 23 février 2017 par le Requérant pour les classes 3, 9, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 41 ;
- Notice de marque semi-figurative « AUCHAN » déposée au Royaume-Uni le 31 mai 1996 ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <supermarche-auchan.fr> enregistré le 10 décembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 10 février 1997 par le Requérant ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 22 février 2021 concernant le nom de domaine <supermarche-auchan.fr> ;
- Capture d'écran non datée indiquant que la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <supermarche-auchan.fr> ne fonctionne pas ;
- Plusieurs captures d'écran non datées de pages dénommées « Auchan » ;
- Captures d'écran du 30 mars 2021 de la page « Qui sommes-nous » extraite du site web <https://www.auchan-retail.com> ;
- Captures d'écran du 3 avril 2021 de pages des comptes « Auchan » et « Auchan France » sur Facebook, Instagram et Twitter ;
- Brochure non datée « Commerçant nouvelle génération », à propos de « AUCHAN RETAIL » ;

- Liste de 14 pages de noms de domaines contenant notamment le terme « AUCHAN » avec la date de création et le titulaire ;
- Résultats obtenus après une recherche effectuée concernant le nom de domaine <auchan.fr> avec l'outil « SimilarWeb » ;
- Résultats obtenus le 31 mars 2021 et le 3 avril 2021 après des recherches sur le terme « auchan » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Lettres de mise en demeure, rédigée en anglais, adressées les 9 et 16 mars 2021 par le représentant du Requéranant au Titulaire concernant le nom de domaine <supermarche-auchan.fr>.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« L'éligibilité du Requéranant

Conformément à la charte de nommage du .fr, le Requéranant, est une personne morale résidant sur le territoire de l'un des états membres de l'union européenne. Le siège de la société ELO, auparavant Auchan Holding SA est situé au 40 avenue de Flandres, 59 170 Croix (voir Annexe 1 pour les extraits K-bis du Requéranant).

Les fondements de la demande : le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Sur la base de l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques, le Requéranant affirme que le nom de domaine < supermarche-auchan.fr> est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine < supermarche-auchan.fr> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque antérieure AUCHAN, enregistrée (entre autres) dans France et European Union. Voir Annexe 3 pour les notices complètes des marques du Requéranant citées ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 décembre 2020 (voir Annexe 4), plusieurs années après l'enregistrement par le Requéranant de ses marques AUCHAN. Le Titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du Requéranant, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessous).

Intérêt à agir du Requéranant

Auchan est une enseigne française de grande distribution, qui en 55 ans a étendu sa présence à 17 pays, de l'Europe à l'Asie et à l'Afrique. Fondée par Gérard Mulliez en 1961, Auchan depuis n'a cessé de se développer. Auchan est aujourd'hui 11e distributeur alimentaire mondial, c'est aussi l'un des plus internationaux, avec plus de 65 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé hors de France et plus de 4 000 magasins sous enseigne dans le monde. En décembre 2019, son chiffre d'affaires consolidé hors taxes s'élevait à 33.370 millions d'euros. (Voir Annexe 6.1 et 6.2)

Auchan a été nommé du nom du quartier des «Hauts Champs» à Roubaix, où le premier magasin du Requéranant a été ouvert en 1961. Le nom et la marque de la société sont donc une référence directe à ses origines et à son histoire. Auchan a une forte présence sur internet avec plus de 600 noms de domaine comprenant sa marque AUCHAN. Voir Annexe 6.3 pour la liste des noms de domaine du Requéranant. Auchan partage les dernières actualités sur ses produits et services sur son site internet sur le nom de domaine <auchan.fr>, enregistré le 11 février 1997. Selon Similarweb.com, le nom de domaine <auchan.fr> a reçu plus de 14,5 millions de visiteurs sur la période de 6 mois de juillet à décembre 2020. Par ailleurs, le site d'Auchan est classé 2 147e au niveau mondial et 92e en France. Une recherche du terme Auchan sur Google.com (depuis le Royaume-Uni et depuis la France) renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats

concernant le Requéran. Auchan est également présent sur les media sociaux : sur Facebook près de 4 millions de personnes sont abonnés à sa page, sur Instagram Auchan est suivi de plus de 80,000 personnes, et plus de 60,000 sur Twitter.

Voir l'Annexe 5 pour les informations WHOIS concernant le nom de domaine principal du Requéran <auchan.fr>, et pour la capture d'écran de son site Web. Voir également l'Annexe 7 pour les données trafic du site Web, les recherches sur Google.com, et les captures d'écran des pages des media sociaux.

La marque AUCHAN du Requéran est donc connue et reconnue par les consommateurs.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est préjudiciable pour Auchan dans la mesure où il laisse à croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du nom et Auchan, ce qui n'est pas le cas. Le fait que le nom de domaine litigieux soit composé à la fois de la marque AUCHAN et du nom commun supermarché, ne fait que renforcer le risque de confusion puisque cela correspond à l'une des activités commerciales principales du Requéran.

Pour les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'est ni affilié au Requéran, ni autorisé par le Requéran à enregistrer ou à utiliser la marque AUCHAN. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux. Selon les informations reçues de l'Afnic suite à une demande divulgation de données personnelles, le nom de domaine <supermarche-auchan.fr > est détenu par une personne physique du nom de [Anonymisation], ce qui ne ressemble en rien au nom AUCHAN (voir Annexe 4).

Le Requéran a envoyé plusieurs lettres au Titulaire (voir Annexe 8) qui n'a jamais répondu. A défaut d'information contraire, le Requéran arrive à la conclusion que le Titulaire du nom n'a pas d'intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux dans la mesure où il n'a pas répondu aux lettres qui lui ont été envoyées pour justifier d'un intérêt légitime. Le Titulaire n'a aucun lien avec le Requéran, ni comme partenaire commerciale, ni comme employé ou autre rattaché au Requéran.

Le nom de domaine litigieux reprend la marque AUCHAN du Requéran dans son intégralité. La composition du nom de domaine accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requéran en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requéran. Cette confusion est renforcée par l'utilisation du terme « supermarché ». AUCHAN n'est pas seulement une marque, c'est également le nom d'une enseigne, utilisé par plus de 2000 supermarchés et hypermarchés (voir l'Annexe 6.2). Le fait d'ajouter un terme à une marque reproduite a déjà fait l'objet de condamnations (par exemple Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 : nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> reproduisant la marque LECLERC).

Dans le but de régler ce litige à l'amiable, le Requéran a tenté au préalable de contacter le Titulaire, mais celui-ci a ignoré les lettres de mise en demeure qui lui ont été envoyées (voir Annexe 8). Si le Titulaire avait un intérêt légitime à défendre, il l'aurait fait savoir à cette occasion. Malgré les lettres de mise en demeure, le Titulaire maintient l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 4 - contenu). Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il existe une forte présomption que lors de la réservation du nom litigieux, le Titulaire avait connaissance de l'existence du Requérant ainsi que de sa marque AUCHAN et de ses noms de domaine, tout particulièrement de son site principal <auchan.fr>.

Une recherche rapide sur Internet (sur le terme AUCHAN) aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requérant (voir Annexe 7 – recherche Google). Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur chevronné d'Internet, avant d'effectuer un dépôt de nom de domaine. De toute évidence le Titulaire a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le terme AUCHAN n'est pas un mot du dictionnaire que ce soit en français ou anglais (langue affiliée au Titulaire, résidant du Royaume-Uni). Le terme AUCHAN n'a donc pas été choisi par hasard, ni non plus associé au terme pertinent « supermarché » par pure coïncidence. C'est un choix délibéré de la part du Titulaire qui a sciemment voulu induire en erreur toute personne qui verrait le nom de domaine.

Le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « AUCHAN » au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne pourra utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs.

Le fait que le nom de domaine ne soit pas actif, n'allège en rien la mauvaise foi du Titulaire, car il n'existe aucune utilisation possible du nom de domaine qui puisse être de bonne foi. La menace d'une utilisation future qui serait forcément nuisible au Requérant constitue en soi un acte de mauvaise foi.

En conclusion, le Requérant maintient que le Titulaire n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine, qu'il avait nécessairement connaissance de la marque AUCHAN au moment de l'enregistrement et que malgré les lettres de mise en demeure, continue à se livrer à une rétention injustifiée et en toute mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le Requérant demande donc la transmission du nom de domaine au profit de Auchan Holding. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française. Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces éléments de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Similaire à la marque verbale française « AUCHAN » numéro 1381268 enregistrée le 24 novembre 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « Auchan supermarché » numéro 4340693 enregistrée le 23 février 2017 pour les classes 3, 9, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 41 ;
- Similaire au nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 10 février 1997.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <supermarche-auchan.fr> est identique à la marque française semi-figurative antérieure « Auchan supermarché » numéro 4340693 enregistrée le 23 février 2017 car il est composé intégralement de la marque « Auchan supermarché » par l'inversion des deux termes qui la composent.

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

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

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

- Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <supermarche-auchan.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société AUCHAN HOLDING SA est un distributeur alimentaire établi sur le territoire national et international, présent dans 13 pays ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises « AUCHAN » et « Auchan supermarché » enregistrées en 1986 et 2017 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 10 février 1997 ;
- Le nom de domaine <supermarche-auchan.fr> est composé de la reprise intégrale de la marque « Auchan supermarché » du Requérant dont les deux termes sont inversés ; le

terme « supermarche » fait référence au secteur économique dans lequel le Requérant exerce son activité en tant que distributeur alimentaire ;

- Le Requérant déclare que le Titulaire n'a pas répondu aux deux lettres de mise en demeure ;
- La page vers laquelle renvoie le nom de domaine <supermarche-achan.fr> indique « *This page isn't working* ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <supermarche-achan.fr> 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 la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <supermarche-achan.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 <supermarche-achan.fr> au bénéfice du Requérant, la société AUCHAN HOLDING SA.

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 31 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

