

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

auchan-supermarches.fr

Demande n° FR-2021-02489



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELO SA

Le Titulaire du nom de domaine : Madame K.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 avril 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 avril 2022

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services – LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 août 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 17 août 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 23 septembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <auchan-supermarches.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 la société AUCHAN HOLDING au représentant du requérant « pour récupérer et transférer les noms de domaine qui contiennent la marque AUCHAN » ;
- Extrait Kbis 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 à 33, 35 et 41 ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <auchan-supermarches.fr> enregistré le 15 avril 2021 sous diffusion restreinte ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 10 février 1997 par la société AUCHAN HOLDING ;
- Divulgateion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 19 mai 2021 concernant le nom de domaine <auchan-supermarches.fr> ;
- Capture d'écran du 28 juillet 2021 du site vers lequel renvoie le nom de domaine <auchan-supermarches.fr> indiquant « le site web auquel vous essayez d'accéder est suspendu » ;
- 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> ;
- Capture d'écran du 3 avril 2021 des pages des comptes « Auchan » sur Facebook, Instagram et Twitter ;
- Résultats obtenus après une recherche effectuée concernant le nom de domaine <auchan.fr> avec l'outil « SimilarWeb » ;
- Résultats obtenus le 3 avril 2021 après une recherche sur le terme « auchan » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Lettre de mise en demeure envoyée en recommandé le 7 juin 2021 par le représentant du Requérant au Titulaire ;
- 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.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« L'éligibilité du Requérant

Conformément à la charte de nommage du .fr, le Requérant, 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 Requérant).

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 Requérant affirme que le nom de domaine <auchan-supermarches.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 <auchan-supermarches.fr> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque antérieure AUCHAN, enregistrée (entre autres) en France et dans l'Union européenne.

[Tableau]

Voir Annexe 3 pour les notices complètes des marques du Requérant citées ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 15 avril 2021 (voir Annexe 4), plusieurs années après l'enregistrement par le Requérant de ses marques AUCHAN. Le Titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du Requérant, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessous).

Intérêt à agir du Requérant

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 [Prénom Nom] en 1961, Auchan depuis n'a cessé de se développer. Auchan est aujourd'hui le 11ème 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 Requérant 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 Requérant. 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 le 2,147ème au niveau mondial et le 92ème 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 Requérant. 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 Requérant <auchan.fr>, et pour la capture d'écran de son site Internet. Voir également l'Annexe 7 pour les données trafic du site Internet, les recherches sur Google.com, et les captures d'écran des pages des media sociaux.

La marque AUCHAN du Requérant 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 « supermarchés », ne fait que renforcer le risque de confusion puisque cela correspond à l'une des activités commerciales principales du Requérant.

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant 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 de divulgation de données personnelles, le nom de domaine <auchan-supermarchés.fr> est détenu par une personne physique du nom de [Prénom Nom], ce qui est manifestement clairement distinct du nom AUCHAN (voir Annexe 4).

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

Le nom de domaine litigieux reprend la marque AUCHAN du Requérant dans son intégralité. La composition du nom de domaine accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requérant. Cette confusion est renforcée par l'utilisation du terme « supermarchés ». 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 Requérant a tenté au préalable de contacter le Titulaire, mais il a ignoré la lettre de mise en demeure laquelle lui a été envoyée (voir Annexe 8). Si le Titulaire avait un intérêt légitime à défendre, il l'aurait fait savoir à cette occasion. Malgré la lettre de mise en demeure, le Titulaire maintient l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine et en fait, le nom de domaine litigieux redirige actuellement vers un site Internet suspendu affichant ce qui suit: « Le site web auquel vous essayez d'accéder est suspendu » (Annexe 4 - contenu). Dès lors, le Requérant 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 « www.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 d'Internet, avant de réserver un 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. Le terme AUCHAN n'a donc pas été choisi par hasard, ni non plus associé au terme pertinent « supermarchés » 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 litigieux.

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 redirige vers un site Internet suspendu, 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 litigieux au profit de la société ELO. »

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. 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 <auchan-supermarches.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « AUCHAN » numéro 1381268 enregistrée le 24 novembre 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
 - 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 à 33, 35 et 41 ;

- Au nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 10 février 1997 par la société AUCHAN HOLDING, appartenant au 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

Le Collège constate que le nom de domaine <auchan-supermarches.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « Auchan supermarché » numéro 4340693 enregistrée le 23 février 2017 car il est composé de la marque « AUCHAN SUPERMARCHE », reprise dans son intégralité, à laquelle est ajoutée la lettre « s » au terme « supermarche ».

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 <auchan-supermarches.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société ELO SA est un distributeur alimentaire établi sur le territoire national et international, présent dans 13 pays ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « AUCHAN » et « AUCHAN SUPERMARCHE » enregistrées entre 1986 et 2017 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 10 février 1997 ;
- Le nom de domaine <auchan-supermarches.fr> est composé de la reprise intégrale de la marque « AUCHAN SUPERMARCHE » à laquelle est ajoutée la lettre « s » au terme « supermarche » ; l'ajout de la lettre « s » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure ;

- La première page des résultats obtenus le 3 avril 2021 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur le terme « auchan » démontre qu'ils sont tous en lien avec le Requéant ;
- Le 28 juillet 2021, la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <auchan-supermarches.fr> indique que le site est suspendu.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <auchan-supermarches.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <auchan-supermarches.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 <auchan-supermarches.fr> au profit du Requéant, la société ELO 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 28 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

