SYRELI

DÉCISION DE L'AFNIC

auchan-hypermarché.fr

Demande n° FR-2022-02753

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELO SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 février 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 27 février 2023

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 mars 2022 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 1er 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 1er avril 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 avril 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <auchan-hypermarché.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]
« 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-hypermarché.fr> [xn--auchan-hypermarch-rtb.fr] (« le nom de domaine litigieux ») 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-hypermarché.fr> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque antérieure AUCHAN, enregistrée (entre autres) en France et 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 2 février 2022 (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 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 9.3 millions de visiteurs sur la période de 3 mois de novembre 2021 à janvier 2022. Par ailleurs, le site d'Auchan est classé 3,573ème au niveau mondial et 120ème en France. Une

recherche du terme Auchan sur Google.com (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 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 Web. Voir également 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 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 de domaine litigieux 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 le terme «hypermarché», 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

Bien que les informations sur l'identification du Titulaire ne soient pas divulguées, le Requérant n'a trouvé aucune indication d'intérêt légitime du côté du Titulaire. Pour éviter tout retard intempestif, le Requérant procède au dépôt de la plainte qui constate d'emblée l'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 lien avec le Requérant, ni comme partenaire commerciale, ni comme employé ou autre rattaché au Requérant.
Lors d'une recherche en ligne pour « auchan-hypermarché», tous les résultats pointent vers le Requérant et sa marque (voir Annexe 7). Par conséquent, aucune information n'est présente indiquant que le Titulaire est connu sous ce terme.
Le nom de domaine litigieux reprend la marque AUCHAN du Requérant dans son intégralité.
La composition du nom de domaine litigieux accroit 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 «hypermarché». AUCHAN n'est pas seulement une marque, c'est également le nom d'une enseigne, utilisé par plus de 2000 supermarchés et hypermarchés (voir 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).
En outre, le Titulaire a utilisé cette confusion pour envoyer des courriels frauduleux où il s'est faussement présenté comme le directeur des achats du Requérant pour obtenir des services (voir Annexe 4 pour échange de mail frauduleux). Une telle utilisation du nom de domaine litigieux montre clairement l'absence de droits et d'intérêts légitimes du Titulaire.

Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il existe une forte présomption que lors de la réservation du nom de domaine 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). 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. Le terme AUCHAN n'a donc pas été choisi par hasard, ni non plus associé au terme «hypermarché» 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 litigieux sans créant un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs.
Ce qui précède est attesté par l'utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux. Même si le nom de domaine litigieux ne correspond pas à un site Web actif, le Titulaire a l'utilisé pour envoyer des courriels frauduleux où il s'est faussement présenté comme le directeur des achats du Requérant pour obtenir des services (voir Annexe 4). Par conséquent, le Titulaire tente intentionnellement de faire passer le nom de domaine litigieux comme appartenant au Requérant dans le cadre du stratagème de phishing du Titulaire, démontrant ainsi l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En conclusion, le Requérant maintient que le Titulaire n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux, qu'il avait nécessairement connaissance de la marque AUCHAN au moment de l'enregistrement et 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 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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices de marques (*annexe 3*) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <auchan-hypermarché.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 marque semi-figurative française « Auchan supermarché » numéro 4340693 enregistrée le 23 février 2017 pour les classes 3, 9, 11, 16, 29 à 33 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « Auchan » numéro 000283101 enregistrée le 31 mai 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42.

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-hypermarché.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « AUCHAN » numéro 1381268 enregistrée le 24 novembre 1986 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « AUCHAN », reprise dans son intégralité, suivie du terme « hypermarché » faisant directement référence au secteur d'activité du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société ELO SA, ayant pour enseigne « AUCHAN », est un distributeur alimentaire établi sur le territoire national et international, présent dans 13 pays (*annexe 6*) ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « AUCHAN » et « AUCHAN SUPERMARCHE » enregistrées entre 1986 et 2017 ;
- Le nom de domaine <auchan-hypermarché.fr>, enregistré le 2 février 2022, est composé de la reprise intégrale de la marque « AUCHAN », suivie du terme « hypermarché » faisant directement référence au secteur d'activité du Requérant ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
    - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <auchan-hypermarché.fr> ;
    - N'est pas en lien avec lui ;
- Le Requérant a enregistré le nom de domaine <auchan.fr> le 10 février 1997 (*annexe 5*) ;
- Selon le site similarweb.com, en janvier 2022, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <auchan.fr> comptait 9,3 millions de visites (*annexe 7*) ;
- La première page des résultats obtenus après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur les termes « auchan » et « auchan-hypermarché » démontre qu'ils sont tous en lien avec le Requérant (*annexe 7*) ;
- Le 4 mars 2022, le nom de domaine <auchan-hypermarché.fr> renvoie vers une page blanche indiquant « *DSN lookup failed* » (*annexe 4*) ;
- Le nom de domaine <auchan-hypermarché.fr> est utilisé pour créer l'adresse électronique de contact [nom.prénom]@auchan-hypermarché.fr figurant dans le pavé de signature de courriels d'échanges avec un fournisseur (*annexe 4*) :
    - Pour le contacter en se faisant passer pour un directeur de la société AUCHAN HYPERMARCHE, en reproduisant la marque semi-figurative « Auchan » dans la signature ;
    - Pour passer des commandes de produits.

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 <auchan-

hypermarché.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 <auchan-hypermarché.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-hypermarché.fr> au profit du Requérant, 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 9 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic