

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

picard-service.fr

Demande n° FR-2022-02801



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PICARD SURGELES

Le Titulaire du nom de domaine : La société AUTRES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : picard-service.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 mars 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 mars 2023

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 avril 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 :

- 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 4 mai 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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 juin 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <picard-

service.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 l'image]

« 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 [représentant du Requérant].

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 [Prénom 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 est titulaire de plusieurs marques « PICARD » qu'elle exploite dans le cadre de son activité.

La société PICARD SURGELES propose ainsi à la vente plus de 1.100 produits surgelés. En France, ces produits sont vendus principalement dans ses magasins spécialisés « PICARD » ouverts au grand public (plus de 1.100 magasins en France), sur son site marchand www.picard.fr et sur son application mobile.

La société PICARD SURGELES jouit d'une solide notoriété qu'elle a acquise grâce à d'importants investissements qu'elle a consacrés, tant en termes humains que financiers, à la promotion de ses produits et à la création et au maintien d'une relation de confiance à l'égard aussi bien de ses clients que de ses partenaires.

De fait, la société PICARD SURGELES est régulièrement distinguée au titre des enseignes préférées des Français :

- En 2011, « 1ère enseigne préférée des Français » toutes catégories confondues,
- En 2016, « 3ème enseigne préférée des Français » toutes catégories confondues,
- En 2018, « 3ème enseigne préférée des Français »,
- En 2019, « 1ère enseigne préférée des français dans le secteur de l'alimentation » et « 3ème

enseigne préférée des Français » dans la catégorie « service »,

- En 2020, « 3ème enseigne préférée des français dans l'alimentation spécialisée »

- En 2021, « 1ère enseigne préférée des français ».

(Pièce n° 3 : Extraits des résultats des études 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français »)

Or, la société PICARD SURGELES a récemment eu connaissance de la réservation le 15 mars 2022 du nom de domaine <picard-service.fr> auprès du bureau d'enregistrement Gandi (Pièce n°4 : Fiche Whois du nom de domaine <picard-service.fr>).

Ce nom de domaine a été réservé exclusivement à des fins malveillantes et en particulier à des fins de tentative d'escroquerie.

Son utilisation a porté atteinte aux nombreux droits, notamment de propriété intellectuelle, dont la société PICARD SURGELES est titulaire.

En effet, le réservataire de ce nom de domaine a créé les deux adresses emails « [prénom]@picard-service.fr » et « [prénom]@picard-service.fr » qu'il a utilisées afin d'adresser à des sociétés étrangères des demandes relatives à la commande de produits (Pièce n° 5 : Emails frauduleux).

Les emails reproduisaient notamment différents signes d'identification de la société PICARD SURGELES ainsi que ses informations légales, à savoir :

- La dénomination sociale et la forme juridique de la société PICARD SURGELES ;
- 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.

Un lien hypertexte redirigeant vers le site internet de la société PICARD SURGELES a également été reproduit à la fin des emails :
<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.picard.fr%2F&data=04%7C01%7Cnovatex%40novatexitalia.it%7C31bf7062667049f8fc6508da0c189f92%7C508b88769bf547678bf681eb733aaf11%7C0%7C0%7C637835597145104276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C2000&sdata=lwF%2BPJs6n7VUMDSRIO8rU28q7WHsECqBl%2FewiGeNcmo%3D&reserved=0>

Lorsqu'elles ont reçu ces emails, les sociétés [tierces] (www.ds-holding.com) se sont rapprochées de la société PICARD SURGELES et ont découvert que la société PICARD SURGELES n'était pas à l'origine de ces demandes relatives à la commande de produits.

Il est donc évident que les emails leur avaient été adressés dans l'unique fin de les escroquer.

Cette pratique est courante et la société PICARD SURGELES a déjà été amenée à engager des actions afin de mettre fin à des pratiques d'usurpation d'identité et de tentatives d'escroquerie par la réservation et l'utilisation de noms de domaine ou de signes frauduleux.

Ainsi, en 2019 et en 2020, la société PICARD SURGELES a été alertée de la réservation des noms de domaine <picardshops.fr>, <picardgroupe.fr> et <picardfrance.fr> utilisés afin d'adresser à des sociétés étrangères des bons de commande de marchandises établis frauduleusement au nom de la société PICARD SURGELES.

Ne suspectant pas une tentative d'escroquerie, certaines de ces sociétés étrangères ont livré les marchandises et n'ont découvert la fraude qu'une fois la livraison effectuée. La marchandise livrée n'a jamais été réglée, causant un préjudice financier pour ces sociétés.

Une telle utilisation malveillante de ces noms de domaine a également entraîné des préjudices pour la société PICARD SURGELES dont la réputation et l'image a été ternie, outre

les frais qu'elle a engagés pour mettre un terme à ces actes frauduleux.

Ainsi, la société PICARD SURGELES a engagé des procédures SYRELI à l'encontre des trois noms de domaine afin de solliciter leur transfert à son profit. L'AFNIC a fait droit à ces demandes (Pièce n° 6 : Décisions Syreli).

La société PICARD SURGELES a également déposé une plainte auprès du Procureur de la République. Une enquête préliminaire a été ouverte et est en cours d'instruction.

Dans ce contexte, il est incontestable que la réservation du nom de domaine <picard-service.fr> s'inscrit dans la continuité des comportements malveillants précédemment identifiés et n'a été faite qu'afin d'usurper l'identité de la société PICARD SURGELES et d'escroquer ou de tenter d'escroquer des tiers.

La réservation a donc été faite de mauvaise foi, par un réservataire qui ne dispose d'aucun intérêt légitime au sens du Code des postes et des communications électroniques et porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la société PICARD SURGELES.

Dans ces circonstances et conformément aux dispositions des articles L 45-2 et L 45-6 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, la société PICARD SURGELES demande à l'AFNIC de bien vouloir accepter la transmission du nom de domaine <picard-service.fr> au profit de la société PICARD SURGELES.

Le nom de domaine litigieux est actuellement suspendu par le bureau d'enregistrement auprès duquel il a été réservé qui, après avoir étudié les pièces fournies par la requérante, a été convaincu du caractère malveillant de sa réservation et de son utilisation.

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 <picard-service.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 <picard-service.fr> (1.2).

1.1. Les signes distinctifs antérieurs de la requérante

α- 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 numéro 1585253 pour désigner différents produits et services des classes 9 et 38 (Pièce n° 7 : Extrait de la base de données INPI n°1585253) ;

- de la marque verbale française « Picard » déposée le 17 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 134012898 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30, 31, 35 et 39 (Pièce n° 8 : Extrait de la base de données INPI n° 134012898).

Ces marques constituent des droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES antérieurs au nom de domaine litigieux <picard-service.fr> réservé le 15 mars 2022 puisqu'elles ont 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>).

Ce nom de domaine est exploité et pointe vers le site internet marchand www.picard.fr par l'intermédiaire duquel la requérante commercialise à distance ses produits.

Le nom de domaine susmentionné ayant été réservé antérieurement à la date de réservation du nom de domaine <picard-service.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 1.100 magasins), à son site internet marchand www.picard.fr et à son applicable mobile, 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 des études 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français)

La page Facebook de cette société est suivie par plus de 308.499 personnes (279 252 personnes le 25.01.2021) : <https://www.facebook.com/picardsurgeles> et la page Instagram

par plus de 113.000 personnes (<https://www.instagram.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 <picard-service.fr>.

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

Le nom de domaine litigieux 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 et en particulier des droits de marque.

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 « service » suivant immédiatement le terme protégé « picard ».

Or, le terme « service » est générique car c'est un nom employé pour désigner les activités d'une entreprise.

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. [X], WIPO Case No. D2011-1290; Labrador II, Inc. v. [X]., WIPO Case No. D2016-0010).

En l'espèce, l'adjonction du terme « service » n'est pas susceptible d'écarter l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Au contraire, le terme « service » sera compris par le public comme désignant les services fournis par la société PICARD SURGELES et donc créant un lien immédiat avec son activité commerciale.

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

« Le Collège constate que le nom de domaine <boursorama-banque-service.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et dûment renouvelée car il est composé de la reprise quasi-identique de la marque « BOURSORAMA » du Requéant et des termes génériques « banque » et « service » faisant référence aux activités du Requéant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant»

(Pièce n° 9 : AFNIC, Demande FR-2020-02006, 2 juin 2020)

« Le Collège a constaté que le nom de domaine <elm-leblanc-services.fr> était similaire à la marque antérieure « e.l.m. leblanc » enregistrée le 30 septembre 1985 sous le numéro 1 325 054 et dûment renouvelée par le Requéant car il est composé de la marque « e.l.m. leblanc » dans son intégralité et du terme générique « services » couramment employé pour désigner les activités fournies par une entreprise.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société ELM LEBLANC SAS. »

(Pièce n°10 : AFNIC, Demande FR-2013-00516, 6 janvier 2014)

Ainsi, le simple ajout du terme « service » 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'adresser des demandes relatives à des commandes frauduleuses auprès de sociétés étrangères. Lors de cette prise de contact, l'utilisateur du nom de domaine litigieux s'est fait passer pour un salarié de la société PICARD SURGELES. Il a également usurpé l'identité de la société PICARD SURGELES en reproduisant un grand nombre d'éléments d'identification de cette dernière (dénomination sociale, numéro SIRET et SIREN, numéro de TVA intracommunautaire, l'ancienne adresse du siège social, lien vers le site internet de la société PICARD SURGELES) (Pièce n° 5 : Emails frauduleux).

L'objectif était d'établir un lien avec ces sociétés étrangères pour, dans un second temps, les escroquer en leur adressant des bons de commande au nom de la société PICARD SURGELES.

Cette mécanique est malheureusement classique et connue de la société PICARD SURGELES qui y a été confrontée à plusieurs reprises au cours des derniers mois (Pièce n° 6 : Décisions Syreli).

Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le nom de domaine <picard-service.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 R 20-44-46 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, le nom de domaine n'a pas été réservé afin d'être utilisé dans le cadre d'une offre de biens ou de services et la requérante n'a pas connaissance d'éléments démontrant l'intention du réservataire d'utiliser le nom de domaine à cette fin.

En outre, le réservataire du nom de domaine litigieux n'est pas connu sous le nom « picard-service » ou simplement « picard » puisqu'il se nomme « [Anonymisation] ».

Il n'a déposé aucune marque reproduisant le terme « picard » en France ou dans l'Union européenne (Pièce n° 11 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de

l'INPI au titre des marques déposées par « [Anonymisation] »).

Aucun résultat d'une recherche effectuée sur Google à partir des mots-clés « [Anonymisation] picard » ni aucun résultat d'une recherche sur Google Maps à partir de l'adresse renseignée au moment de la réservation du nom de domaine litigieux ([Anonymisation]) ne permettent pas d'établir un lien entre le réservataire du nom de domaine litigieux et le terme « picard ».

[image]

De même, aucune société n'a été identifiée aux termes d'une recherche parmi les sociétés immatriculées en France (Pièce n° 12 : Résultats d'une recherche sur la base « société.com »).

Enfin, 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 « picard-service ». Il n'a donc pas de droit lui permettant d'utiliser le nom de domaine <picard-service.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 R 20-44-46 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 <picard-service.fr>.

3. Le réservataire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Aux termes de l'article R 20-44-46 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 des études 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français).

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 deux fausses adresses email « [prénom]@picard-service.fr » et « [prénom]@picard-service.fr ». Ces adresses emails ont été utilisées par un tiers se présentant comme travaillant au sein de la centrale d'achat de la société PICARD SURGELES (« Purchasing center ») sous les noms « [Anonymisation] » et « [Anonymisation] » et souhaitant obtenir des informations aux fins de passer une commande auprès des sociétés [tierces] (Pièce n° 5 : Emails frauduleux).

Les informations légales de la société PICARD SURGELES ont été reproduites à la fin des emails afin de tromper les sociétés étrangères sur l'identité de l'expéditeur des emails :

- « Dénomination : SAS PICARD SURGELES
- Adresse : 37 bis rue Royale, BP 324, 77309 Fontainebleau Cedex
- Numéro TVA intracommunautaire : FR 31784939688
- SIREN : 784939688 / SIRET : 78493968805071 »

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

L'adresse mentionnée est celle de l'ancienne adresse du siège social de la société PICARD SURGELES (Pièce n° 13 : ancien Kbis 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 dans l'objectif de commander et recevoir des produits qui seront indûment facturés à cette dernière.

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 <picard-service.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 la transmission à son profit du nom de domaine litigieux, <picard-service.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.

PIECES JOINTES A LA DEMANDE

Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES

Pièce n° 2 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>

Pièce n° 3 : Extraits des résultats des études 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français »

Pièce n° 4 : Fiche Whois du nom de domaine <picard-service.fr>

Pièce n° 5 : Emails frauduleux

Pièce n°6 : Décisions Syreli

Pièce n° 7 : Extrait de la base de données INPI n°1585253

Pièce n°8 : Extrait de la base de données INPI n° 134012898

Pièce n° 9 : AFNIC, Demande FR-2020-02006, 2 juin 2020

Pièce n°10 : AFNIC, Demande FR-2013-00516, 6 janvier 2014

Pièce n° 11 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de l'INPI au titre des marques déposées par « [Anonymisation] »

Pièce n° 12 : Résultats d'une recherche sur la base « société.com »

Pièce n° 13 : Ancien Kbis de la société PICARD SURGELES ».

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,

i. La Recevabilité des pièces

- D'une part, conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

- D'autre part, l'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que certains 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 documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*) et des notices complètes de marques (*annexes 7 et 8*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <picard-service.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688 au R.C.S. de Melun et ayant pour enseigne « PICARD ».
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « PICARD » numéro 4162048 enregistrée le 4 mars 2015 pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39 ;
 - La marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39.

Le nom de domaine <picard.fr>, enregistré le 29 décembre 1997, ne peut être pris en

compte par le Collège pour apprécier l'intérêt à agir du Requérant puisque, selon l'annexe 2 fournie datée du 26 janvier 2021, ledit nom de domaine est expiré depuis le 14 avril 2021, date antérieure à la date de dépôt de la demande Syreli.

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 <picard-service.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 car il est composé de la marque « PICARD », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique « service » pouvant désigner des services fournis par le Requérant et donc faire référence à ce dernier.

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 :

- Le Requérant, la société PICARD SURGELES est une société française spécialisée dans la distribution de produits alimentaires surgelés, exerçant son activité sous l'enseigne « PICARD » ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises « PICARD » ;
- Le Requérant déclare exploiter le nom de domaine <picard.fr> pour commercialiser ses produits à distance ;
- La société PICARD SURGELES dispose d'une notoriété sur l'ensemble du territoire national et est régulièrement citée dans les classements des enseignes préférées des français et des articles de presse (*annexe 3*) ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni ses signes distinctifs antérieurs ;
 - N'est pas affilié à lui ;
- Le Requérant déclare que « *le réservataire du nom de domaine litigieux n'est pas connu sous le nom « picard-service » ou simplement « picard »* » ;
- Le Requérant déclare qu'une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google à partir des mots-clés « [Nom et prénom identifiés dans les coordonnées du contact 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 des recherches effectuées dans les bases INPI et societe.com, à partir des nom et prénom identifiés dans les coordonnées du contact Titulaire (*annexe 4*), ne permettent de relever aucune marque ou activité en lien avec le nom de domaine <picard-service.fr> (*annexes 11 et 12*) ;
- Le nom de domaine <picard-service.fr>, enregistré le 15 mars 2022, est la reprise intégrale de la marque « PICARD » du Requérant suivie du terme générique « service », pouvant désigner des services fournis par le Requérant et donc faire référence à ce dernier ;

- Des adresses de courriel utilisent le nom de domaine <picard-service.fr> sur le modèle [prénom]@picard-service.fr (annexe 5) :
 - En se présentant comme travaillant au sein de la centrale d'achat de la société PICARD SURGELES ;
 - Pour passer des commandes auprès de fournisseurs étrangers ;
 - En reproduisant, dans le pavé de signature, le numéro de TVA intracommunautaire, les numéros SIREN et SIRET et l'ancienne adresse du siège social de la société PICARD SURGELES.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <picard-service.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et la preuve 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 <picard-service.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 <picard-service.fr> au profit du Requéant, 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 8 juin 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

