

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

lactalis-pro.fr

Demande n° FR-2022-03078



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE LACTALIS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lactalis-pro.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 octobre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 octobre 2023

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 novembre 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 15 décembre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 janvier 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lactalis-pro.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« CONTEXTE

La Requéranante, le GROUPE LACTALIS, est une importante multinationale française créée en 1933, opérant dans l'industrie agroalimentaire et notamment dans le secteur des produits laitiers.

Dans le cadre de cette activité, la Requéranante a réalisé de nombreux investissements en actifs immatériels et est titulaire de nombreux droits sur la dénomination LACTALIS (cf. ci-après), sur laquelle elle dispose d'une notoriété internationale.

Au cours de la surveillance de ses droits, la Requéranante a constaté l'enregistrement en date du 19 octobre 2022 du nom de domaine lactalis-pro.fr (Annexe 1 – Whois), et l'envoi de courriels frauduleux par le biais de ce nom de domaine (voir ci-après).

Compte tenu de cette atteinte, la Requéranante, par le biais de son représentant le cabinet INLEX IP EXPERTISE, n'a pas d'autres choix que d'engager la présente procédure sur le fondement de l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, à l'encontre du nom de domaine lactalis-pro.fr.

Selon l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, il est prévu que l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine puisse être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque celui-ci est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

VIOLATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA REQUERANTE ET INTERET A AGIR

La Requéranante est notamment titulaire des droits suivants :

- La marque française « LACTALIS » n° 98766742, déposée le 29 décembre 1998 ;

- La marque française  n° 4438490, déposée le 20 mars 2018 ;

- La marque de l'Union européenne  n° 017959526, déposée le 20 septembre 2018, sous priorité de la marque française n° 4438490 ;

- Le nom de domaine <lactalis.com> réservé depuis le 9 janvier 1999 ;

- Le nom de domaine <lactalis.fr> réservé depuis le 23 février 1999 ;

- Le nom de domaine <lactalis.eu> réservé depuis le 10 juin 2006 ;

- Le nom de domaine <lactalis.org> réservé depuis le 12 mai 2011 ;

- La dénomination sociale et enseigne « GROUPE LACTALIS », immatriculée au RCS de Laval sous le n° 331 142 554, depuis le 14 décembre 1998 ;

Copie de ces fiches de marque, dénomination sociale et noms de domaine à l'annexe n° 2.

Le signe « LACTALIS » est ainsi protégé par de nombreux droits détenus par la Requéranante, et fait l'objet d'une exploitation intensive depuis de nombreuses années.

Elle bénéficie d'une présence et d'une notoriété indiscutable en France et dans le monde, ce qui est démontré par :

- Les 266 sites de production répartis dans 51 pays ;

- Les 85 000 collaborateurs répartis dans 84 pays ;

- Les 21.1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 ;
- Les nombreux et récurrents articles de presse publiés sur internet ;
(Annexe n° 3 : Extraits des chiffres clés de 2020 et Annexe n° 4 : exemples d'articles de presse)
La dénomination LACTALIS est reprise à l'identique au sein du nom de domaine lactalis-pro.fr, générant nécessairement un risque de confusion avec les droits de la Requérante.
En effet, la seule différence consiste dans l'ajout du terme « PRO », qui s'apparente comme l'abréviation du terme « professionnel », et pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant.

A titre d'exemple, l'AFNIC a pu confirmer ce point au regard du nom de domaine litigieux michelin-pro.fr et de la marque MICHELIN : « Le Collège constate que le nom de domaine <michelin-pro.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « MICHELIN » n° 004836359 enregistrée le 14 janvier 2006 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 5 à 9, 11, 12, 14, 16 à 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 34 et 39 car il est composé de la marque « MICHELIN » dans son intégralité associée au terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant » (AFNIC, demande n° FR-2022-02935, 21 septembre 2022, MICHELIN – michelin-pro.fr – Annexe n° 5).

De même, au sein d'une précédente décision du 1er avril 2022, au regard du nom de domaine litigieux lamutuelegenerale.fr et de la marque LA MUTUELLE GENERALE : « Le Collège constate que le nom de domaine <creditmutuelpro.fr> est similaire aux marques antérieures « Crédit Mutuel » du Requérant et notamment à la composante verbale de sa marque française semi-figurative « Crédit Mutuel » numéro 1646012 enregistrée le 20 novembre 1990 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38 et 41. Il est en effet composé de la marque « Crédit mutuel » reprise à l'identique suivie du terme « pro », abréviation du terme « professionnel » pouvant désigner une catégorie de clientèle du Requérant et ainsi faire penser aux internautes que le nom de domaine redirige vers un site web appartenant à la banque « crédit mutuel » dédié à cette catégorie. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. » (AFNIC, demande n° FR 2020-02215, 22 janvier 2021, Crédit Mutuel / creditmutuelpro.fr – Annexe n° 6).

Ces décisions sont parfaitement transposables à la présente affaire.

En l'espèce, les internautes pourraient croire à tort que le nom de domaine lactalis-pro.fr, est l'un des sites officiels de la Requérante, à destination des professionnels, ce d'autant plus que le site officiel de la Requérante est accessible via l'URL : <https://www.lactalis.fr/>

Dans ce contexte, cette réservation porte atteinte aux droits de marque de la Requérante en ce sens qu'elle prive ses marques de leur fonction essentielle, à savoir l'identification de l'origine des produits et services. A minima, cette confusion risquera de créer indument du trafic sur le site lié au nom de domaine litigieux.

D'ailleurs, une recherche Google sur « LACTALIS » et « LACTALIS-PRO », radicaux respectifs des noms de domaine de la Requérante et du nom de domaine litigieux, donne immédiatement comme résultat proposé le site de la Requérante <https://www.lactalis.fr/> ainsi que le site de l'une de ses filiales LACTALIS FOOD SERVICES : <https://www.lactalisfoodservice.fr/> (Annexe n° 7).

D'autre part, la reprise des éléments clés de la Requérante dans ce nom de domaine fait peser un risque de dilution dans la mesure où elle conduit à un affaiblissement du pouvoir distinctif de ses marques et à leur banalisation.

Compte tenu des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante bénéficie d'un intérêt à agir, conformément à l'article 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques et à demander la suppression et transfert du nom de domaine litigieux.

ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU DEFENDEUR

Le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun intérêt légitime dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux lactalis-pro.fr. Il n'existe aucune preuve que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine en tant que marque, ou ait acquis des droits de marque non-enregistrés.

Ce nom de domaine a été enregistré de manière anonyme. Cette circonstance doit être considérée comme une indication de la volonté du Défendeur de cacher son identité, n'ayant aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

Par ailleurs, la Requérante n'a accordé aucune autorisation à quiconque de la Société, ou à un tiers, dans la réservation de ce nom de domaine. En d'autres termes, la Requérante n'a pas autorisé, licencié ou permis au Défendeur d'utiliser l'une de ses marques ou de demander ou d'utiliser un nom de domaine incorporant les marques de la Requérante. En outre, il n'existe aucune relation commerciale entre la Requérante et le Défendeur.

De plus, le nom de domaine ne redirige vers aucun contenu actif (Annexe n° 8 : Captures d'écran de la redirection du nom de domaine), ce qui démontre l'absence d'intérêt légitime dans la proposition d'une offre de bonne foi aux utilisateurs.

A contrario, il est important de relever que le Défendeur a fait une utilisation frauduleuse du nom de domaine, justifiant ainsi de son absence d'intérêt légitime. En outre, il s'agit de pratiques frauduleuses appelées « phishing », c'est-à-dire des techniques frauduleuses destinées à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles, et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance.

Comme le démontre les captures d'écran des échanges de courriels au sein des Annexes n° 9 et 10, il peut être constaté que le Défendeur a configuré des serveurs de messagerie (Annexe n° 11) grâce auxquels il a adressé des courriels à la société [Y.], qui est un fournisseur de services numériques de la Requérante, via l'adresse e-mail frauduleuse [lettre.nom]@lactalis-pro.fr transmettant des bons de commande signés, et se faisant ainsi passer pour la Requérante.

Ces agissements apparaissent frauduleux puisqu'il a procédé en :

1. Une usurpation de l'identité d'un salarié de la Requérante : [Monsieur X.], [fonction] de LACTALIS (Annexe 12 : capture de la page LinkedIn de [Monsieur X.] ;
2. Des tentatives d'hameçonnage à savoir une demande de paiements et demande de données sensibles à des fournisseurs de la Requérante ;

En tout état de cause, et au vu de ce qui précède, le Défendeur ne peut justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux lactalis-pro.fr.

Il convient également d'ajouter que conformément à la Charte de nommage de l'AFNIC, telle qu'en vigueur au moment de la réservation, il appartenait au Défendeur de vérifier préalablement à l'enregistrement d'un nom de domaine .fr, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué aux obligations résultant de la Charte.

LA MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

La Requérante bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France et dans le monde, ce que démontre notamment les chiffres en annexe n° 3, ainsi que les nombreux articles de presse faisant mention de la marque « LACTALIS » en annexe n° 4.

De plus, cette notoriété a été reconnue dans de nombreuses et récentes décisions du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans le cadre de plaintes UDRP. A titre d'exemple :

- Décision OMPI n° D2014-0133, Groupe Lactalis c. [X.], concernant le nom de domaine lactalisgroup.org (Annexe n° 13)
- Décision OMPI n° D2016-0025, Groupe Lactalis c. [X.], concernant le nom de domaine

Lactalis-groupe.com (annexe n° 14) ;

- Décision OMPI n° D2020-1701, Groupe Lactalis c. [X.] (Annexe n° 15) ;

- Décision OMPI n° D2021-0189, Groupe Lactalis c. Enregistrement privé (ID : CR447384913), Domains By Proxy, LLC / Nom expurgé (Annexe 16) ;

- Décision OMPI, n° D2022-2288, 30 août 2022, Groupe Lactalis c. [X.] (annexe 17) ;

- Décision OMPI, n° D2022-2429, 7 septembre 2022, Groupe Lactalis c. [X.] (annexe 18) ;

Au vu de ces éléments, il semble peu probable que le Défendeur ait pu ignorer l'activité et la société de la Requérante, ainsi que l'existence de sa marque « LACTALIS » lorsqu'il a réservé le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique la dénomination « LACTALIS ».

Cela est d'autant plus renforcé que la reprise de la dénomination « LACTALIS » ne peut être une coïncidence en ce qu'il s'agit de la marque notoire de la Requérante, qu'elle n'a aucune signification en français ou en anglais, qu'il ne s'agit pas d'un terme du dictionnaire ou un mot commun, et qu'elle est parfaitement distinctive pour désigner des produits laitiers. Ces éléments ne permettent pas de douter qu'au moment de la réservation du nom de domaine litigieux, le Défendeur avait connaissance de l'existence de la Requérante, de ses activités dans le monde et notamment en France et de sa marque « LACTALIS ».

Enfin, et comme mentionné précédemment, le Défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine de manière anonyme. Il s'agit ici d'un indice prouvant l'enregistrement de mauvaise foi puisqu'il a cherché à dissimuler son identité, en utilisant un service de confidentialité sur les bases de données Whois du bureau d'enregistrement, afin d'éviter d'être identifié.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux lactalis-pro.fr a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requérant et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requérant pour capter du trafic.

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page introuvable sans site actif (Annexe n° 8). Il est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

Le nom de domaine lactalis-pro.fr reprend à l'identique les marques, noms de domaine et dénomination sociale « LACTALIS » de la Requérante, ce qui est susceptible de faire référence aux activités de production de produits laitiers pour lesquelles la Requérante exploite ses marques.

Les internautes sont dès lors susceptibles de croire que le site internet vers lequel il redirige appartient à la Requérante, et être amenés à penser que cela émane de la Requérante, ou à tout le moins d'une entité économiquement liée à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué.

D'autre part, cette exploitation du nom de domaine litigieux vise à tromper les internautes qui renseigneraient lactalis-pro dans la barre de recherche d'un moteur de recherche, en cherchant à se renseigner sur la Requérante, et ses potentiels services à destination de professionnels, et ainsi, détourner le trafic du site officiel de la Requérante.

La reprise à l'identique de la marque de la Requérante et l'exploitation du nom de domaine litigieux démontrent une volonté d'usurper et parasiter les droits de la Requérante, et de nuire à ses intérêts et ternir sa réputation.

De plus, bien qu'aucun site actif ne soit configuré, des serveurs de messagerie (MX) ont été configurés sur le nom de domaine (Annexe n° 11), et ont notamment été utilisés dans le cadre de tentatives d'hameçonnage via l'envoi d'emails frauduleux comme mentionné précédemment.

En effet, comme le démontre les captures d'écran des échanges de courriels au sein des Annexes n° 9 et 10, il a adressé des courriels à la société [Y.], qui est un fournisseur de services numériques de la Requérante, via l'adresse e-mail frauduleuse [lettre.nom]@lactalis-pro.fr transmettant des bons de commande signés, et se faisant passer pour la Requérante.

Ces agissements apparaissent frauduleux puisqu'il a procédé en :

1. Une usurpation de l'identité d'un salarié de la Requérante : [Monsieur X.], [fonction] de

LACTALIS (Annexe 12 : capture de la page LinkedIn de [Monsieur X.]) ;

2. Une demande de paiements et demande de données sensibles à des fournisseurs de la Requérente ;

Par conséquent, le Défendeur a fait un usage commercial du nom de domaine litigieux lactalis-pro.fr, avec intention de tromper les internautes et les fournisseurs de la Requérente, et a enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion.

En ce sens, l'AFNIC a déjà rendu une décision similaire au regard du nom de domaine litigieux supply-leroymerlin.fr : « Le Collège constate que :

o Le Requérent, la société GROUPE ADEO, exploite au sein d'un groupe de sociétés de très nombreux magasins sous la marque et l'enseigne « LEROY MERLIN » commercialisant des éléments de bricolage et de décoration dans le monde entier ; en France, l'enseigne « LEROY MERLIN » fait partie des dix enseignes préférées des Français en 2019 ;

o Le Requérent exploite au soutien de son activité de nombreux noms de domaine et marques intégrant les termes « LEROY MERLIN » ;

o Le nom de domaine <supply-leroymerlin.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « LEROY MERLIN » du Requérent associée au terme anglais « SUPPLY » signifiant en français « fournir » et pouvant faire référence au département « fournisseurs » du Requérent ;

o Le nom de domaine <supply-leroymerlin.fr> est enregistré sous l'identité de la société SALEROY MERLIN FRANCE ayant :

o Pour contact, les prénom et nom d'un ancien salarié du Requérent ;

o Pour siège, l'adresse postale correspondant à celle du siège d'une des entités du groupe du Requérent, la société LEROY MERLIN FRANCE ;

o Pour adresse électronique, direction@leroymerlin-supply.fr, adresse figurant dans le pavé de signature de courriels d'échanges avec un fournisseur :

□ Pour le contacter en se faisant passer pour un directeur de la société SALEROY MERLIN FRANCE sise à l'adresse d'une société du groupe du Requérent, la société LEROY MERLIN France, avec la reprise de ses coordonnées postales et de son numéro SIREN ;

□ Pour passer plusieurs commandes de produits et en réceptionner les produits sans payer. Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérent permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <supply-leroymerlin.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs. Le Collège a donc conclu que le Requérent 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 <supply-leroymerlin.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE »

(AFNIC, demande n° FR 2021-02301, 6 avril 2021, LEROY MERLIN / supply-leroymerlin.fr – Annexe n° 19).

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la Requérente est fondée à soutenir que le nom de domaine litigieux lactalis-pro.fr a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Liste des annexes

1 Whois du nom de domaine litigieux

2 Ensemble des droits de la Requérente

3 Chiffres clés de la Requérente en 2020

4 Articles de presse

5 AFNIC, décision n° FR -2022-02935

6 AFNIC, décision n° FR -2020-02215

7 Captures des recherches effectuées sur Google pour « LACTALIS » et « LACTALIS-FR »

8 Capture d'écran du nom de domaine litigieux

9 Mails frauduleux n° 1

10 Mails frauduleux n° 2

11 Capture d'écran des serveurs de messagerie
12 Page LinkedIn du collaborateur de la Requérante
13 WIPO, décision D2014-0133
14 WIPO, décision D2016-0025
15 WIPO, décision D2020-1701
16 WIPO, décision D2021-0189
17 WIPO, décision D2022-2288
18 WIPO, décision D2022-2429
19 AFNIC, décision n° FR 2021-02301 ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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

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 :

- Dans son argumentation le Requérant déclare être titulaire du nom de domaine <lactalis.com> ;
- Au soutien de cette déclaration le Requérant fournit un extrait de base Whois dudit nom de domaine (*annexe 2*) ne comportant pas d'identification du titulaire ; cet élément est dès lors insuffisant pour rapporter la preuve que le Requérant est titulaire du nom de domaine <lactalis.com>.

Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des informations juridiques extraites du site Infogreffe, des notices complètes de marques, publications aux BOPI et des extraits de base Whois (*annexe 2*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lactalis-pro.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société GROUPE LACTALIS immatriculée

le 14 décembre 1984 sous le numéro 331 142 554 au R.C.S. de Laval ;

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « LACTALIS » numéro 017959526 enregistrée le 20 septembre 2018 pour les classes 1, 5, 7, 9, 16, 21, 24, 25, 28 à 36 et 38 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « LACTALIS » numéro 4438490 enregistrée le 20 mars 2018 pour les classes 1, 5, 7, 9, 16, 21, 24, 25, 28 à 36 et 38 à 45 ;
 - La marque verbale française « LACTALIS » numéro 98766742 enregistrée le 29 décembre 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 5, 29 et 32.

- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <lactalis.org> enregistré le 12 mai 2011 ;
 - <lactalis.fr> enregistré le 23 février 1999.

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 <lactalis-pro.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « LACTALIS » numéro 017959526 enregistrée le 20 septembre 2018 car il est composé de la marque « LACTALIS », reprise dans son intégralité, suivie du terme « pro » pouvant faire référence, selon le Requérant, à l'abréviation du terme « professionnel » et désigner une catégorie de clientèle du Requérant.

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 GROUPE LACTALIS, est une multinationale française opérant dans l'industrie agroalimentaire et notamment dans le secteur des produits laitiers ; selon son rapport annuel de 2020, il est le 1er groupe laitier mondial et 12ème groupe alimentaire mondial (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est cité dans divers articles de presse (*annexes 3 et 4*) ;
- Le Requérant est titulaire de marques « LACTALIS » et noms de domaine incluant ce terme ;
- Diverses décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI reconnaissent la notoriété des marques « LACTALIS » et du Requérant (*annexes 13 à 18*) ;
- Le nom de domaine <lactalis-pro.fr>, enregistré le 19 octobre 2022, est la reprise intégrale des marques « LACTALIS » du Requérant, suivie du terme « pro » pouvant faire référence, selon le Requérant, à l'abréviation du terme « professionnel » et désigner une catégorie de clientèle du Requérant ;

- Le Requérant déclare :
 - Ne pas avoir donné d'autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque, ni pour exploiter le nom de domaine <lactalis-pro.fr> ;
 - Ne pas être en lien avec lui ;
- Le premier résultat proposé suite à la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur le terme « lactalis » est le site vers lequel renvoie le nom de domaine <lactalis.fr> du Requérant (annexe 7) ;
- La recherche effectuée sur le moteur de recherche sur les termes « lactalis-pro » démontre notamment que le premier résultat proposé est le site web <https://www.lactalisfoodservice.fr>, destiné aux professionnels de la restauration traditionnelle ou collective et, selon le Requérant, le site de sa filiale LACTALIS FOOD SERVICES (annexe 7) ;
- Le 27 octobre 2022, le nom de domaine <lactalis-pro.fr> renvoie vers une page web indiquant « Impossible de se connecter au serveur à l'adresse lactalis-pro.fr » (annexe 8) ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <lactalis-pro.fr> (annexe 11) ;
- Selon les annexes 9 et 10, le nom de domaine <lactalis-pro.fr> est utilisé pour créer l'adresse électronique de contact [lettre.nom]@lactalis-pro.fr afin de contacter un fournisseur de services numériques du Requérant en transmettant des bons de commande signés :
 - Reproduisant notamment les coordonnées postales, le numéro de SIREN, le numéro de TVA intracommunautaire ;
 - En se faisant passer pour le Directeur achat du groupe LACTALIS ;
 - Imitant la marque semi-figurative du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <lactalis-pro.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 <lactalis-pro.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 <lactalis-pro.fr> au profit du Requérant, la société GROUPE LACTALIS.

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 12 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

