

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

auchan-retail-group.fr

Demande n° FR-2022-03084



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : auchan-retail-group.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 8 juillet 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 8 juillet 2023

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 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 16 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 19 janvier 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <auchan-retail-group.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 Requêteur 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 Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]

« L'éligibilité du Requêteur

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

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 Requêteur affirme que le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> (« le nom de domaine litigieux ») est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requêteur, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requêteur, 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 Requêteur citées ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 juillet 2022 (voir Annexe 4), plusieurs années après l'enregistrement par le Requêteur de ses marques AUCHAN. Le Titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du Requêteur, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessous).

Intérêt à agir du Requêteur

Le Requêteur est une enseigne française de grande distribution, actuellement présente dans 12 pays, en Europe et à l'Afrique. Le Requêteur est aujourd'hui 11ème distributeur alimentaire mondial, comptant 2060 points de vente et réalise un chiffre d'affaires de 30,5 milliard d'euros hors taxe au 31 décembre 2021 (voir Annexes 6.1 et 6.2).

Le Requêteur a été nommé du nom du quartier des « Hauts Champs » à Roubaix, où le premier magasin du Requêteur 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. Le Requêteur a une forte présence sur Internet avec plus de 600 noms de domaine comprenant sa marque AUCHAN (voir Annexe 6.3). Le Requêteur partage les dernières actualités sur ses produits et services sur son site Internet sur les noms de domaine <auchan.fr> et <auchan-retail.com>, enregistré en 1997 et 2015 (voir Annexe 5). Selon Similarweb.com, le nom de domaine <auchan.fr> a reçu plus de 8 millions de visiteurs en septembre 2022. Par ailleurs, le site Internet du Requêteur est classé 4,344ème au niveau mondial et 153ème en France. Une recherche du terme « Auchan » sur Google.fr renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats concernant le Requêteur. Le Requêteur est également présent sur les media sociaux : sur Facebook près de 4 millions de personnes sont abonnées à sa page, sur Instagram Le Requêteur est suivi de plus de 80,000 personnes, et plus de 60,000 sur Twitter (voir Annexe 7). La marque AUCHAN du Requêteur est donc connue et reconnue par les consommateurs. L'enregistrement du nom de domaine litigieux est préjudiciable pour le Requêteur dans la mesure où il laisse croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du nom de domaine litigieux et

le Requéran, ou que le Requéran a autorisé le Titulaire à réserver ce nom, 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 les termes anglais « retail » et « group », ne fait que renforcer le risque de confusion puisque ces termes décrivent le domaine d'activité du Requéran et le nom AUCHAN RETAIL se retrouve dans plusieurs sociétés du groupe existantes telles que les sociétés AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL ou AUCHAN RETAIL France. Le terme AUCHAN RETAIL est largement utilisé pour la communication interne et externe. A ce titre, le nom de domaine litigieux est très similaire au nom de domaine du Requéran <auchan-retail.com>, lequel est actif et utilisé par le groupe comme sa vitrine institutionnelle. Pour les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'est ni affilié au Requéran, ni autorisé par le Requéran à enregistrer ou à utiliser la marque AUCHAN. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque. Le Titulaire n'a aucun lien avec le Requéran, ni comme partenaire commerciale, ni comme employé ou autre rattaché au Requéran. Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux. Selon les informations reçues de l'AFNIC suite à une demande divulgation de données personnelles, le nom de domaine litigieux est détenu par une personne physique du nom de « [Prénom Nom] », ce qui ne ressemble en rien au nom AUCHAN (voir Annexe 4.2).

Lors d'une recherche en ligne pour « auchan-retail-group », tous les résultats pointent vers le Requéran et sa marque (voir Annexe 7.3). 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 Requéran dans son intégralité. La composition du nom de domaine litigieux accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requéran en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requéran. Cette confusion est renforcée par l'utilisation des termes descriptifs « retail » (détail en français) et « group » (groupe en français). 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 (voir SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198: nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> reproduisant la marque LECLERC).

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux et en fait, le nom de domaine litigieux résout actuellement vers un site Internet qui n'est pas utilisé et affiche ce qui suit: « Ce domaine est déjà enregistré » (voir Annexe 4.3). Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux. En outre, dans la mesure où des noms de domaine identiques ou similaires de type <auchan-retail-group.eu> ou <auchan-retail-group.com> ont fait également l'objet d'enregistrement par des tiers, une activité de fraude et escroquerie, et d'usurpation d'identité est sérieusement à craindre.

Dans le but de régler ce litige à l'amiable, le Requéran a tenté au préalable de contacter le Titulaire, mais nos courriers électroniques n'ont pas été livrés à l'adresse électronique communiquée par l'AFNIC (voir Annexe 8). Le fait que l'adresse électronique du Titulaire ne fonctionne pas prouve également l'absence d'un intérêt légitime

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 Requéran ainsi que de sa marque AUCHAN et de ses noms de domaine <auchan.fr> et <auchan-retail.com>.

Une recherche rapide sur Internet sur le terme AUCHAN aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requéran (voir Annexe 7.2). 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 aux termes descriptifs « retail » et « group » 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 créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs. Le fait que le nom de domaine litigieux résout vers un site Internet non utilisé n'atténue pas la mauvaise foi du Titulaire, car il n'existe aucune utilisation possible du nom de domaine litigieux qui puisse être de bonne foi. La menace d'une utilisation future qui serait forcément nuisible au Requérent constitue en soi un acte de mauvaise foi.

Par ailleurs, le Titulaire a également enregistré un autre nom de domaine, <auchan-sa.eu> tel que divulgué par l'AFNIC (voir Annexe 4.2). Ce dernier est utilisé pour une adresse électronique qui pourrait potentiellement être utilisée dans le cadre d'un stratagème de phishing. Ceci démontre clairement que le Titulaire avait connaissance du Requérent et a enregistré au moins deux noms de domaine de mauvaise foi.

Le Titulaire a ignoré ou n'a pas permis au Requérent de tenter de résoudre cette affaire en dehors d'une procédure administrative. Le Requérent a tenté de remettre plusieurs lettres de mise en demeure au Titulaire via l'adresse électronique communiquée par l'AFNIC. Cependant, les tentatives d'envoi de telles lettres au Titulaire ont échoué car le Titulaire a intentionnellement fourni de fausse information dans l'enregistrement Whois lors de l'inscription, peut-être comme un moyen d'éviter d'être détecté et d'empêcher les parties concernées de les contacter. Ces informations falsifiées sont une autre indication de la mauvaise foi du Titulaire (voir Annexes 8).

En outre, le Titulaire a été désignée comme contrepartie dans deux autres affaires UDRP, ce qui témoigne de son comportement de cybersquattage (voir Groupe Adeo contre [Prénom Nom], Litige OMPI No. D2022-2292; Groupe Adeo contre [Prénom Nom], Litige OMPI No. DEU2022-0019).

En conclusion, le Requérent 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 Requérent demande donc la transmission du nom de domaine litigieux au profit du Requérent. ».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

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

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont 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.

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

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), des notices complètes de marques (*annexe 3*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 5*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> est similaire :

- A l'enseigne « AUCHAN » du Requérant, la société ELO, anciennement dénommée « AUCHAN HOLDING », immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille Métropole ;
- 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 semi-figurative de l'Union européenne « Auchan » numéro 000283101 enregistrée le 31 mai 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42.
- Au nom de domaine <auchan-retail.com> enregistré le 27 octobre 2015 par le Requérant.

Le nom de domaine <auchan.fr> invoqué par le Requérant ne peut être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'*annexe 5* fournie, ledit nom de domaine est expiré depuis le 8 février 2022, soit antérieurement 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 <auchan-retail-group.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 des termes « retail », pouvant faire référence à la « vente en détail » en français, et « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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 ELO SA (anciennement dénommé « AUCHAN HOLDING ») est un distributeur alimentaire établi sur le territoire national et international, présent dans 12 pays et comptant 2060 points de vente sous enseigne (annexe 6) ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « AUCHAN » enregistrées en 1986 et 1996 et également titulaire du nom de domaine <auchan-retail.com> ;
- Les résultats obtenus après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur les termes « auchan-retail-groupe » (annexe 7) démontrent que :
 - Ils sont tous en lien avec le Requérant ;
 - Le premier résultat proposé est le site vers lequel renvoie le nom de domaine <auchan-retail.com> du Requérant ;
- Le nom de domaine <auchan-retail-group.fr>, enregistré le 8 juillet 2022, est composé de la reprise intégrale de la marque « AUCHAN » suivie des termes « retail », pouvant faire référence à la « vente en détail » en français, et « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- Le Requérant déclare, sans le démontrer, que « le nom AUCHAN RETAIL se retrouve dans plusieurs sociétés du groupe existantes telles que les sociétés AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL ou AUCHAN RETAIL France » ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour enregistrer le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui ;
- A l'appui de la divulgation des données personnelles du Titulaire (annexe 4), le Requérant indique que les prénom et nom du Titulaire ne présentent aucun lien avec la dénomination « AUCHAN » ;
- Le 5 octobre 2022, le représentant du Requérant a adressé une lettre de mise en demeure concernant le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> à l'adresse électronique du Titulaire, renseignée dans la base Whois (annexe 8) ;
- Le représentant du Requérant a reçu un mail de retour indiquant « The email address you entered couldn't be found » (annexe 8) ;
- Le 3 novembre 2022, le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 4).

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 et avait enregistré le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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-retail-group.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-retail-group.fr> au profit du Requéran, la société ELO.

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 26 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

