

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

picard-group.fr

Demande n° FR-2022-03124



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PICARD SURGELES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 septembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 septembre 2023

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 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 9 janvier 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 février 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

« 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 son conseil [...].

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 [Anonymisation] (Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Elle a réservé le nom de domaine <picard.fr> le 28 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 propose à la vente plus de 1.100 produits surgelés vendus exclusivement dans ses magasins spécialisés « PICARD » (près de 1.100 magasins en France) ouverts au grand public et sur son site marchand www.picard.fr.

Elle est régulièrement citée parmi les enseignes préférées des Français. Ainsi, elle a été respectivement élue 3ème, 2ème et 1ère enseigne préférée des Français toutes catégories confondues en 2018, 2019, 2021. De fait, elle bénéficie d'une large notoriété (Pièce n° 3 : Article Le Figaro du 5/11/2021 : Picard redevient la 1ère enseigne préférée des Français).

Or, la société PICARD SURGELES a récemment eu connaissance de la réservation le 25 septembre 2022 du nom de domaine <picard-group.fr> auprès du bureau d'enregistrement One.com qui porte indéniablement atteinte aux nombreux droits, notamment de propriété intellectuelle, dont elle est titulaire (Pièce n° 4 : Fiche Whois du nom de domaine <picard-group.fr>).

Les circonstances de cette découverte sont d'autant plus graves que ce nom de domaine a été utilisé à des fins d'escroquerie.

En effet, la société PICARD SURGELES a été informée par la société française [tierce] qu'une demande de commande lui a été adressée depuis l'adresse email « [prénom]@picard-group.fr » et signée par Monsieur [Prénom Nom] « purchasing center » (Pièce n° 5 : Email du 11/11/2022).

Cette commande reproduisait différents signes d'identification de la société PICARD SURGELES ainsi que des informations légales, à savoir en particulier :

- le site internet www.picard.fr ;
- la dénomination et la forme sociale 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.

L'ensemble de ces éléments avait pour objectif de tromper la société [tierce] et de l'escroquer.

Dès qu'elle s'est rendue compte de cette tentative d'escroquerie, la société [tierce] a

immédiatement alerté la société PICARD SURGELES afin que cette dernière puisse prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ces actes frauduleux (Pièce n° 5 : Email du 11/11/2022). La société PICARD SURGELES a alors réalisé que le réservataire du nom de domaine <picard-group.fr> avait opté pour la diffusion restreinte de ses données personnelles.

Dans ces conditions, la société PICARD SURGELES a effectué une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC le 24 novembre 2022 (Pièce n° 8 : demande de levée d'anonymat).

L'AFNIC a accueilli favorablement la demande de levée d'anonymat de la société PICARD SURGELES et lui a indiqué que le réservataire de ce nom de domaine est « [Anonymisation] », résidant [Anonymisation].

Or, le réservataire ne dispose d'aucun intérêt légitime au sens du Code des postes et des communications électroniques pour réserver et utiliser le nom de domaine <picard-group.fr>.

Dans ces circonstances et dès lors que l'utilisation de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la société PICARD SURGELES, la requérante est en droit de solliciter, 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, le transfert du nom de domaine <picard-group.fr> à la société PICARD SURGELES.

Cette requête s'inscrit par ailleurs dans un contexte d'usurpations régulières de l'identité de la société PICARD SURGELES. Le mécanisme est toujours le même : des déclinaisons de noms de domaine reproduisant des signes d'identification de la société PICARD SURGELES et en particulier sa marque verbale « PICARD » sont réservées et utilisées afin d'escroquer des tiers. La société PICARD SURGELES a toujours fait preuve de vigilance ce qui lui a permis de déjouer ces tentatives d'escroqueries.

Elle a notamment adressé des requêtes SYRELI à l'AFNIC afin que les noms de domaine utilisés à ces fins lui soient transmis.

Ces requêtes ont été accueillies favorablement par l'AFNIC :

- Décision FR-2019-01877 du 10 octobre 2019 relative au nom de domaine <picardgroupe.fr>
- ;
- Décision FR-2019-01876 du 10 octobre 2019 relative au nom de domaine <picardfrance.fr>
- ;
- Décision FR-2020-01991 du 5 mai 2020 relative au nom de domaine <picardgroup.fr> ;
- Décision FR-2021-02282 du 1er avril 2021 relative au nom de domaine <picardshops.fr> ;
- Décision FR-2022-02801 du 8 juin 2022 relative au nom de domaine <picard-service.fr>.

La société PICARD SURGELES a également systématiquement déposé des plaintes auprès du Procureur de la République afin de dénoncer ces fraudes. Une enquête des services de police est actuellement en cours.

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-group.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-group.fr> (1.2).

1.1. Les signes distinctifs antérieurs de la requérante

a- La requérante est titulaire de marques antérieures enregistrées La société PICARD SURGELES est notamment titulaire des marques françaises suivantes :

- de la marque verbale de l'Union européenne « Picard » déposée le 13 janvier 2003, enregistrée sous le numéro 3005386 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30 et 39 et dûment renouvelée (Pièce n° 6 : Extrait de la base de données de l'EUIPO n° 3005386) ;

- de la marque verbale française « Picard » déposée le 17 juin 2013, enregistrée sous le numéro 134012898 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30, 31, 35 et 39 et dûment renouvelée (Pièce n° 7 : Extrait de la base de données INPI n° 134012898).

Toutes ces marques constituent des droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES antérieurs au nom de domaine litigieux <picard-group.fr> réservé le 25 septembre 2022 puisqu'elles ont toutes 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 28 décembre 1997 régulièrement renouvelé auprès du bureau d'enregistrement IP Twins (Pièce n° 2 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>).

Le nom de domaine susmentionné ayant été réservé antérieurement à la date de réservation du nom de domaine <picard-group.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 (près de 1100 magasins) et à son site internet marchand www.picard.fr, la société PICARD SURGELES dispose d'une grande renommée sous le signe « PICARD » sur l'ensemble du territoire national et est régulièrement reconnue dans le top 3 des enseignes préférées des Français toutes catégories confondues et 1ère enseigne préférée dans le secteur de l'alimentation (Pièce n° 3 : Article Le Figaro du 5/11/2021 : Picard redevient la 1ère enseigne préférée des Français).

Plus de 312 963 personnes ont manifesté un intérêt pour la page Facebook de la société PICARD SURGELES le 24.11.2022 (en « aimant » cette page) (Pièce n° 17 : Capture écran de la page Facebook de la société PICARD SURGELES).

La page Instagram de la société PICARD SURGELES est quant à elle suivie par plus de 123.000 personnes (Pièce n° 18 : Capture écran de la page Instagram de la société PICARD SURGELES).

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-group.fr>.

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

Le nom de domaine litigieux est <picard-group.fr>. Il a été réservé le 25 septembre 2022, soit postérieurement à l'ensemble des signes distinctifs de la société PICARD SURGELES exposés dans la présente demande. Or, il est incontestable que ce nom de domaine 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 de marque notamment.

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 « group » relié par un tiret « - » au terme protégé « picard ».

Or, le terme « group » est générique. Il est la traduction anglaise du terme « groupe » qui est « couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises » (Pièce n° 11 : Décision SYRELI FR-2018-01682). Compte tenu de son usage habituel par les opérateurs français, le terme « group » et sa signification sont bien connus du public français. Ainsi, ce terme n'est pas de nature à écarter le risque de confusion créé par l'utilisation du nom de domaine litigieux avec l'activité, les produits et les services de la requérante.

Dans des espèces similaires, l'AFNIC a ordonné le transfert de noms de domaine reproduisant une marque à laquelle est uniquement accolé le terme « groupe » ou son équivalent anglais « group » (Pièce n° 11 : Décision SYRELI FR-2018-01682 ; Pièce n° 12 : Décision SYRELI FR-2018-01622 ; Pièce n° 20 : Décision SYRELI FR-2018-01654 ; Pièce n° 21 : DECISION SYRELI FR-2013-00472).

En particulier, l'AFNIC a ordonné le transfert des noms de domaine <picardgroupe.fr> le 10 octobre 2019 et <picardgroup.fr> le 5 mai 2020 (Pièce n° 9 : Décision SYRELI FR-2019-01877 ; Pièce n° 19 : Décision SYRELI FR-2020-01991).

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 de contacter un opérateur économique et d'effectuer une commande auprès de ce dernier. Lors de cette prise de contact, l'utilisateur du nom de domaine litigieux a usurpé l'identité de la société PICARD SURGELES. L'ensemble des informations administratives de la société PICARD SURGELES (numéro SIRET, numéro SIREN, dénomination sociale, forme sociale, n° TVA intracommunautaire, ancienne adresse du siège social, site internet et numéro de téléphone) ont été reproduites à la fin de l'email de prise de contact envoyé par l'utilisateur du nom de domaine litigieux (Pièce n° 5 : Email du 11/11/2022).

Or, il est indéniable que l'ensemble de ces éléments prête à confusion, de telle sorte que l'opérateur démarché a immédiatement pris contact avec la société PICARD SURGELES afin de vérifier la réalité de l'identité de l'utilisateur du nom de domaine litigieux.

Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le nom de domaine <picard-group.fr> reproduit de manière identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES et ce faisant porte 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, force est de constater que le réservataire ne dispose d'aucun intérêt légitime justifiant la réservation du nom de domaine <picard-group.fr> :

(i) la réservation du nom de domaine litigieux n'a pas donné lieu à la création d'un site internet actif. En effet, le nom de domaine litigieux pointe vers la page internet par défaut du bureau d'enregistrement (Pièce n° 10 : Capture écran du 24 novembre 2022).

(ii) La requérante n'a pas connaissance d'éléments démontrant l'intention du réservataire d'utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

(iii) Le réservataire du nom de domaine litigieux n'est pas connu sous le nom « picard groupe », ni sous le nom « picard » ou sous le nom « group » puisqu'il se nomme, selon les éléments de réservation déclarés à l'AFNIC, « [Prénom Nom du Titulaire] ».

(iv) Il n'a déposé aucune marque reproduisant le terme « picard » en France ou dans l'Union européenne (Pièce n° 13 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de l'INPI au titre des marques déposées par « [Prénom Nom du Titulaire] »).

(v) Aucun résultat d'une recherche effectuée sur Google à partir des mots-clés « [Prénom Nom du Titulaire] », seul ou combiné avec le terme « picard » ne permet d'établir un lien entre le réservataire du nom de domaine litigieux et le terme « picard » (Pièce n° 14 : Captures écran d'une recherche sur Google).

(vi) 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.

(vii) Le titulaire de l'adresse email « [Anonymisation] » déclarée à l'AFNIC n'a pas fait valoir d'intérêts ou droits justifiant la réservation d'un nom de domaine reproduisant le terme « picard ». Il aurait pu le faire à l'occasion de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société PICARD SURGELES concernant les noms de domaine <picard-france.fr> et <picard-groupe.fr> (Pièce n° 15 : Email de la société PICARD SURGELES du 14 novembre 2022 et accusé de réception).

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 group ». Il n'a donc pas de droit lui permettant d'utiliser le nom de domaine <picard-group.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-group.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 est régulièrement reconnue dans le top 3 des enseignes préférées des Français toutes catégories confondues et 1ère enseigne préférée dans le secteur de l'alimentation (Pièce n° 3 : Article Le Figaro du 5/11/2021 : Picard redevient la 1ère 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 la fausse adresse email « [prénom]@picard-group.fr » qui a été utilisée par un tiers se présentant comme « [Prénom Nom], purchasing center » pour passer une commande auprès de la société [tierce] au nom de la société PICARD SURGELES grâce à la reproduction des informations administratives et légales de la société PICARD SURGELES à la fin de l'email et un renvoi vers le site internet officiel de cette dernière (Pièce n° 5 : Email du 11/11/2022).

A cet égard, les informations suivantes ont été communiquées depuis l'adresse « [prénom]@picard-group.fr » à la société [tierce] : « www.picard.fr SAS PICARD SURGELES 37 bis rue Royale, BP 324, 77309 Fontainebleau Cedex, TVA : FR 31784939688, SIREN : 784 939 688, SIRET : 78493968805071 » (Pièce n° 5 : Email du 11/11/2022).

Or, ces informations correspondent à celles 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 afin de commander et recevoir des produits qui lui seront indûment facturés.

Preuve supplémentaire de la mauvaise foi du réservataire, les informations de réservation que ce dernier a déclarées à l'AFNIC sont inexactes.

En effet, le numéro de téléphone est attribué à un tiers qui n'a aucun lien avec le prétendu « [Prénom Nom du Titulaire] » (Pièce n° 16 : Email du 15 novembre 2022).

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-group.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 le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, <picard-group.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 : Article Le Figaro du 5/11/2021 : Picard redevient la 1ère enseigne préférée des Français

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

Pièce n° 5 : Email du 11/11/2022

Pièce n°6 : Extrait de la base de données de l'EUIPO n° 3005386

Pièce n° 7 : Extrait de la base de données INPI n° 134012898

Pièce n°8 : Demande de levée d'anonymat

Pièce n° 9 : Décision SYRELI FR-2019-01877

Pièce n° 10 : Capture écran du 24 novembre 2022

Pièce n° 11 : Décision SYRELI FR-2018-01682

Pièce n° 12 : Décision SYRELI FR-2018-01622

Pièce n° 13 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de l'INPI au titre

des marques déposées par « [Prénom Nom du Titulaire] »
Pièce n° 14 : Captures écran d'une recherche sur Google
Pièce n° 15 : Email de la société PICARD SURGELES du 14 novembre 2022 et accusé de réception
Pièce n° 16 : Email du 15 novembre 2022
Pièce n° 17 : Capture écran de la page Facebook de la société PICARD SURGELES
Pièce n° 18 : Capture écran de la page Instagram de la société PICARD SURGELES
Pièce n° 19 : Décision SYRELI FR-2020-01991
Pièce n° 20 : Décision SYRELI FR-2018-01654
Pièce n° 21 : Décision SYRELI FR-2013-00472 ».

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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), de l'extrait de base Whois (*annexe 2*) et des notices complètes de marques (*annexes 6 et 7*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <picard-group.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 ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque de l'Union européenne « Picard » numéro 003005386 déposée le 13 janvier 2003 et dûment renouvelée pour les classes 29, 30 et 39 ;
 - La marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39.
- Au nom de domaine <picard.fr>, enregistré le 28 décembre 1997 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <picard-group.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 anglais « group », 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 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 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 de marques françaises et de l'Union européenne « PICARD » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <picard.fr> qu'il exploite pour présenter son activité et ses produits en ligne ;
- La société PICARD SURGELES « redevient l'enseigne préférée des français en 2021 » (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 Titulaire « n'est pas connu sous le nom « picard groupe », ni sous le nom « picard » ou sous le nom « group » » ;
- Les recherches effectuées sur le moteur de recherche Google à partir des mots-clés « Nom et Prénom du titulaire » ou « Nom et Prénom du titulaire picard » ne permettent pas d'établir un lien entre le Titulaire et le terme « picard » (annexe 14) ;
- Le résultat de la recherche effectuée dans la base INPI, à partir des nom et prénom du Titulaire, ne permet de relever aucune marque enregistrée au nom du Titulaire (annexe 13) ;
- Le représentant du Requérant a adressé un courriel de mise en demeure au Titulaire, courriel qui a reçu en retour un mail automatique indiquant « La remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de distribution » (annexe 15) ;
- Le numéro de téléphone renseigné par le Titulaire dans la base Whois appartient à une tierce personne (annexe 16) ;
- Le nom de domaine <picard-group.fr>, enregistré le 25 septembre 2022, est la reprise intégrale de la marque « PICARD » du Requérant suivie du terme générique anglais « group », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- Le 24 novembre 2022, le nom de domaine <picard-group.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 10) ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <picard-group.fr> sur le modèle [prénom]@picard-group.fr (annexe 5) :
 - Dont l'expéditeur se présente comme « Purchasing center » de la société SAS PICARD SURGELES ;

- Pour passer des commandes auprès d'un fournisseur français ;
- 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 :

- ne pouvait ignorer l'existence du Requéant et de ses droits ;
- faisait un usage commercial du nom de domaine <picard-group.fr> avec intention de tromper les fournisseurs ;
- 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-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 <picard-group.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 13 février 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

