

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

casinohyperfrais.fr

Demande n° FR-2023-03311



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CASINO GUICHARD PERRACHON

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : casinohyperfrais.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 juin 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 juin 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mars 2023 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 07 avril 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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mai 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <casinohyperfrais.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]

« Liste des annexes :

Annexe 1 : Délégation de pouvoir de la société CASINO GUICHARD PERRACHON

Annexe 2 : Extrait K-bis de la société CASINO GUICHARD PERRACHON depuis le site <https://www.infogreffe.fr>

Annexe 3 : Présentation de la société CASINO GUICHARD PERRACHON <https://www.groupe-casino.fr/>

Annexe 4 : Utilisation de la marque CASINO HYPER FRAIS par la Requérante

Annexe 5 : Whois du nom de domaine de la Requérante <CASINO-HYPER-FRAIS.FR>

Annexe 6 : Whois du nom de domaine litigieux <CASINOHYPERFRAIS.FR>

Annexe 7 : Whois du nom de domaine litigieux <CASINOHYPERFRAIS.COM> enregistré auprès du bureau d'enregistrement Namecheap.com

Annexe 8 : Plainte UDRP déposée le 23 mars 2023 à l'encontre du nom de domaine <CASINOHYPERFRAIS.COM >

Annexe 9 : Copie des informations reçues après réalisation de la levée d'anonymat auprès de l'AFNIC

Annexe 10 : Copies des tentatives de contact de la part de la Requérante

Annexe 11 : Copie de la marque CASINOHYPERFRAIS

Annexe 12 : Recherches portant sur l'activité de la Titulaire à partir des informations communiquées

Annexe 13 : Recherches sur le moteur de recherches « Google » à partir des termes « Casino Hyper Frais »

Annexe 14 : Site internet disponible au nom de domaine <CASINOHYPERFRAIS.FR>

Annexe 15 : Copie de la décision AFNIC, sa-boiron.fr, EXPERT 2020-00785

1. Intérêt à agir de la Requérante

Fondée en 1898, le Groupe CASINO GUICHARD-PERRACHON est un des acteurs historiques du secteur de la grande distribution. Afin d'offrir ses produits et services au plus grand nombre, notre client est présent sur différents formats du commerce alimentaire et non-alimentaire : les hypermarchés, les supermarchés, les magasins de proximité et le discount. A compter des années 1990, le groupe s'est développé à l'étranger (cf. Annexe 3). La société CASINO GUICHARD-PERRACHON a également fait le choix de proposer ses produits et services sous différentes enseignes, dont l'enseigne CASINO HYPER FRAIS qui depuis 2022, remplace les précédentes enseignes « Géant Casino » et a donné lieu à plusieurs articles de presse (cf. Annexe 4). Notre client est principalement connu sous le nom « CASINO » de manière générale, mais également sous le nom de ses différentes enseignes telle que l'enseigne CASINO HYPER FRAIS, signe également enregistré au titre du droit des marques afin de protéger ses services (cf. infra point 2).

La Requérante détient également de nombreux noms de domaine reproduisant ses marques CASINO et CASINO HYPER FRAIS, dont notamment le nom de domaine <casino-hyper-frais.fr> enregistré depuis le 22 août 2022 (cf. Annexe 5).

Or, la Requérante a constaté que le Défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux <CASINOHYPERFRAIS.FR> le 20 juin 2022 (cf. Annexe 6) .

Il convient également de préciser qu'un nom de domaine identique, à avoir

<CASINOHYPERFRAIS.COM> a été enregistré le même jour via les services d'un prestataire d'anonymisation des données dans un but spéculatif. Cependant, il convient de noter qu'en raison d'une date d'enregistrement et de name serveurs identiques, il est possible que lesdits noms de domaine aient fait l'objet d'une réservation par un titulaire unique (cf. Annexe 7) Par conséquent, une plainte a été déposée le 23 mars 2023 à l'encontre du titulaire du nom de domaine <CASINOHYPERFRAIS.COM> dans le cadre d'une procédure arbitrale UDRP (cf. Annexe 8).

La Requérante a donc tenté de résoudre le présent litige de manière amiable. Pour ce faire, la Requérante a utilisé le formulaire de divulgation des données mis à disposition afin d'obtenir les informations relatives au Titulaire, les informations Whois étant anonymisées (cf. Annexe 9). La Requérante a par la suite envoyé un courrier de mise en demeure au Défendeur et de nombreuses relances.

Malgré les efforts consentis par la Requérante en vue de résoudre le litige de façon amiable, le Titulaire est demeuré silencieux et n'a produit aucune justification relative à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de la nature de l'exploitation du nom de domaine .COM et de la présumée titularité dudit domaine par le Défendeur, il est fort probable que le silence de ce dernier résulte de sa volonté de céder le nom de domaine litigieux en contrepartie du versement d'un montant abusif et injustifié.

En conséquence, la Requérante dépose ce jour une demande de transfert du nom de domaine <CASINOHYPERFRAIS.FR>.

2. Le nom de domaine porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la Requérante

La Requérante est propriétaire de nombreuses marques incluant le signe CASINO, dont notamment la marque française « CASINO HYPER FRAIS », enregistrée le 30 novembre 2021 sous le numéro 4821719 (cf. Annexe 11).

La marque « CASINO HYPER FRAIS » n'est ni générique, ni usuelle, ni nécessaire à la description des produits et services désignés et doit en conséquence être considérée comme distinctive. Par ailleurs, le signe CASINO HYPER FRAIS pris dans son ensemble réfère à l'enseigne de la Requérante (Cf Annexe 4).

Ainsi, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine portent atteinte aux droits détenus par la Requérante. En effet, le radical du nom de domaine reproduit de manière identique la marque CASINO HYPER FRAIS de la Requérante. Par conséquent, en utilisant un tel radical, le Titulaire ne permet pas d'écarter tout risque de confusion avec la marque de la Requérante.

Partant, à défaut d'autorisation expresse et préalable de la Requérante, par la reproduction de la marque CASINO HYPER FRAIS et l'utilisation de celle-ci pour des produits identiques ou services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, le Défendeur se rend responsable d'actes de contrefaçon aux termes des articles L713-2, L713-3 et suivants du CPI. Enfin, eu égard à la renommée de la marque CASINO HYPER FRAIS en France, l'enregistrement du nom de domaine litigieux par un tiers non autorisé crée un risque de confusion pour l'internaute français, qui est amené à croire de façon erronée à l'existence d'un partenariat commercial entre la Requérante et le Défendeur dudit nom de domaine. Ledit enregistrement a également pour effet d'immobiliser le nom de domaine litigieux au détriment de la Requérante, laquelle devrait être le légitime titulaire, et de freiner son expansion économique sur le territoire français.

3. Le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Titulaire du nom de domaine semble être une personne physique dénommée [Prénom Nom du Titulaire] et domiciliée en France (cf. Annexe 9). Après recherches complémentaires, nous avons noté que le Titulaire semble être spécialisée dans les activités immobilières puisque ce dernier est gérant de la Société Civile Immobilière [dénomination] mais semble également être gérant de la société [dénomination] spécialisée dans les conseils en systèmes et logiciels informatiques aujourd'hui radiée (cf. Annexe 12). Nous en avons donc informé la Requérante qui nous a confirmé ne pas connaître la société

[dénomination] et que celle-ci n'est pas un prestataire de la Requérante.

Ainsi, nous pouvons affirmer que le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. A ce titre, il convient de noter qu'il n'existe aucun lien d'affiliation entre la Requérante et le Titulaire. Ce dernier n'a par conséquent obtenu aucune autorisation expresse et préalable de la Requérante afin d'exploiter la marque CASINO HYPER FRAIS en tant que nom de domaine.

Il convient alors de rappeler qu'il appartient au titulaire d'un nom de domaine de procéder aux recherches d'antériorité en amont de la réservation d'un nom de domaine afin de vérifier que sa réservation ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers. A ce titre, il convient de préciser qu'une simple recherche sur un moteur de recherches internet en renseignant les termes « CASINO HYPER FRAIS » renvoie automatiquement vers l'activité de la Requérante (cf. Annexe 13). Dès lors, il semblerait que le Titulaire n'a pas procédé auxdites recherches ou à tout le moins a enregistré le nom de domaine en connaissance des droits de la Requérante.

Dans ce cadre, il apparaît manifestement que le Titulaire a enregistré son nom de domaine litigieux afin de profiter de la notoriété de la Requérante et de ses investissements réalisés sur Internet en vue de promouvoir sa marque CASINO HYPER FRAIS.

Enfin, il convient de noter que la Requérante a contacté le Titulaire afin de tenter de résoudre amiablement le présent litige. Le Titulaire n'a répondu à aucun mail de la Requérante malgré ses relances ni justifié d'aucun droit ou d'un intérêt légitime quant à l'enregistrement et l'utilisation de son nom de domaine litigieux (cf. Annexe 10).

Au vu de ces éléments, le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le domaine.

4. Le Titulaire du nom de domaine agit de mauvaise foi

A titre liminaire, il convient de noter que le site internet afférent au nom de domaine est une page d'attente du bureau d'enregistrement via lequel le Titulaire a enregistré son nom de domaine (cf. Annexe 14). Aussi, il convient de souligner, que depuis juin 2022, date à laquelle le nom de domaine a été enregistré, aucun changement n'a été noté quant à l'exploitation du domaine. Par conséquent, il apparaît que le titulaire ne semble pas utiliser son nom de domaine afin de proposer une offre réelle et sérieuse de produits et services aux Internaute. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la Requérante a contacté le Défendeur par courriel en vue de résoudre amiablement le présent dossier et ce à plusieurs reprises (cf. Annexe 9).

Cependant, et malgré les relances de la Requérante, cette dernière n'a jamais obtenu de la part du Titulaire quant au transfert de son nom de domaine litigieux. Manifestement, le Titulaire réalise une détention passive de son nom de domaine, ayant pour conséquence d'empêcher la Requérante d'enregistrer et exploiter ledit nom de domaine. Il convient alors de noter qu'une telle détention d'un nom de domaine a été considérée à plusieurs reprises par la jurisprudence comme un des éléments pouvant déterminer la mauvaise foi du Titulaire au regard de l'enregistrement et de l'exploitation d'un nom de domaine litigieux, notamment lorsque ce dernier reproduit une marque antérieure jouissant d'une certaine renommée, comme c'est le cas en l'espèce (cf. Annexe 15).

En conséquence, compte tenu de la renommée de la marque CASINO HYPER FRAIS en France notamment, de la présence du Titulaire sur le même territoire, et de l'enregistrement du nom de domaine <CASINOHYPERFRAIS.FR>, le titulaire ne pouvait ignorer la renommée de la marque de la Requérante en France et les droits qui s'y attachent.

Il semblerait également que le mutisme du Défendeur réponde à un schéma présumé de cybersquatting conduit par ce dernier avec l'enregistrement et la mise en vente du domaine <CASINOHYPERFRAIS.COM> notamment en vue de se prévenir de l'initiation d'une action contraignante à son encontre.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux < CASINOHYPERFRAIS.FR > a été intentionnellement enregistré et utilisé de mauvaise foi, sans aucun droit ou intérêt légitime par le Titulaire.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

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

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard du certificat d'enregistrement de marque (*annexe 11*) fourni par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <casinohyperfrais.fr> est identique à la marque française figurative « Casino #hyperFrais » numéro 21 4 821 719 enregistrée le 30 novembre 2021 pour les classes 35, 39 et 43.

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 <casinohyperfrais.fr> est identique à la marque française antérieure « Casino #hyperFrais » du Requérant car il est composé de la marque reprise dans son intégralité à l'exception du symbole hashtag « # », caractère non autorisé dans la composition d'un nom de domaine.

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 CASINO, GUICHARD-PERRACHON immatriculée le 20 octobre 1920 sous le numéro 554 501 171 au R.C.S. de Saint-Etienne se présente comme un des leaders de la distribution alimentaire avec plus de 11 500 magasins dans le monde et compte 208 000 collaborateurs (*annexes 2 et 3*) ;
- Le Requérant publie sur son site web le 01 août 2022 un article intitulé « Géant Casino devient Casino #Hyper Frais pour plus de produits frais et locaux dans vos magasins » (*annexe 4*) ; Les enseignes « Casino #Hyper Frais » vont remplacer les 61 magasins

- actuellement sous enseigne « Géant Casino » en France ;
- Le nom de domaine <casinohyperfrais.fr> a été enregistré le 20 juin 2022 sous diffusion restreinte (annexe 6) ;
 - La divulgation de données personnelles obtenue par le Requéant permet d'identifier que le Titulaire, Monsieur ou Madame X., n'est pas connu sous le nom « CASINO HYPER FRAIS » (annexe 9) ;
 - Le Requéant déclare qu' « il n'existe aucun lien d'affiliation entre la Requéante et le Titulaire. Ce dernier n'a par conséquent obtenu aucune autorisation expresse et préalable de la Requéante afin d'exploiter la marque CASINO HYPER FRAIS en tant que nom de domaine » ;
 - Le nom de domaine <casinohyperfrais.fr> est identique à la marque française figurative « Casino #hyperFrais » du Requéant car il est composé de la marque reprise dans son intégralité à l'exception du symbole hashtag « # », caractère non autorisé dans la composition d'un nom de domaine (annexe 11) ;
 - La première page de résultats obtenus suite à une recherche sur le terme « casinohyperfrais » effectuée dans le moteur de recherche Google, sont tous en lien avec le Requéant (annexe 13) ;
 - Le 22 février 2023, le nom de domaine <casinohyperfrais.fr> renvoyait vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 14) ;
 - En dates des 08, 18, 29 juillet et 15 décembre 2022, le Requéant a adressé au Titulaire des courriels concernant l'enregistrement du nom de domaine <casinohyperfrais.fr> (annexe 10), laissés sans réponse ;
 - Le Requéant a également déposé plainte le 23 mars 2023 devant le Centre d'arbitrage et de Médiation de l'OMPI pour le nom de domaine <casinohyperfrais.com> enregistré également le 20 juin 2022 (annexe 7 et 8).

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 et avait enregistré le nom de domaine <casinohyperfrais.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <casinohyperfrais.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 <casinohyperfrais.fr> au profit du Requéant, la société CASINO GUICHARD-PERRACHON.

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 16 mai 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

