

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

picardshop.fr

Demande n° FR-2023-03645



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PICARD SURGELES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : picardshop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 juin 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 juin 2024

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 octobre 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 :

- 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 novembre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire)

s'est réuni pour rendre sa décision le 5 décembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <picardshop.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété

intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]

« 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, [anonymisation].

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 ».

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.

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

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

- En 2011, « 1ère enseigne préférée des Français » toutes catégories confondues,
- En 2016, « 3ème enseigne préférée des Français » toutes catégories confondues,
- En 2018, « 3ème enseigne préférée des Français »,
- En 2019, « 1ère enseigne préférée des français dans le secteur de l'alimentation » et « 3ème enseigne préférée des Français » dans la catégorie « service »,
- En 2020, « 3ème enseigne préférée des français dans l'alimentation spécialisée »
- En 2021, « 1ère enseigne préférée des français ».

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

Or, la société PICARD SURGELES a récemment eu connaissance de la réservation le 14 juin 2023 du nom de domaine <picardshop.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 <picardshop.fr>).

Le réservataire du nom de domaine <picardshop.fr> ayant opté pour la diffusion restreinte de ses données personnelles, la société PICARD SURGELES a effectué une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC le 8 août 2023 (Pièce n° 6 : 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 : [identité et coordonnées du Titulaire]

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 <picardfrance.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 <picardshop.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 <picardservice.fr> ;
- Décision FR-2022-03124 du 13 février 2023 relative au nom de domaine <picardgroup.fr>
- Décision FR-2022-03082 du 26 janvier 2023 relative au nom de domaine <picardgroupe.fr>
- Décision FR-2022-03083 du 26 janvier 2023 relative au nom de domaine <picardfrance.fr>.

La société PICARD SURGELES a également systématiquement déposé des plaintes auprès du Procureur de la République afin de dénoncer ces fraudes. Une enquête menée par les services de police est actuellement en cours (Pièce n° 7 : plainte– Pièce n° 8 : courrier Parquet de Bobigny).

La société PICARD SURGELES a donc toutes les raisons de craindre que la réservation du nom de domaine <picardshop.fr> s'inscrive dans la continuité des comportements malveillants précédemment identifiés et n'a été faite qu'afin d'usurper l'identité de la société PICARD SURGELES et d'escroquer ou de tenter d'escroquer des tiers.

D'ailleurs, le nom de domaine <picardshop.fr> est très proche du nom de domaine <picardshops.fr> ayant donné lieu à la décision de l'AFNIC FR-2021-02282. Il est également à souligner que dans les deux cas, les deux noms de domaine ont été réservés auprès du même bureau d'enregistrement, One.com, par deux personnes physiques dont il a été impossible de retrouver la trace et de vérifier l'identité.

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

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 <picardshop.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 <picardshop.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 et de l'Union européenne suivantes :

- de la marque verbale de l'Union européenne « Picard » déposée le 13 janvier 2003 et enregistrée sous le numéro 3005386 pour désigner différents produits et services des classes 29,30 et 39 (Pièce n° 9 : Extrait de la base de données de l'EU IPO n° 3005386) ;

- de la marque verbale française « Picard » déposée le 17 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 134012898 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30, 31, 35 et 39 (Pièce n° 10 : Extrait de la base de données INPI n° 4012898).

Toutes ces marques constituent des droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES. Compte tenu de la date d'enregistrement de ces différentes marques, il est évident que les droits qui y sont attachés sont antérieurs au nom de domaine litigieux <picardshop.fr> qui a été réservé le 14 juin 2023.

b- La requérante est titulaire d'un nom de domaine antérieur

De manière constante, l'AFNIC considère qu'un nom de domaine est un signe distinctif sur le fondement duquel une requête Syreli peut être déposée.

En l'espèce, la société PICARD SURGELES est titulaire du nom de domaine <picard.fr>, réservé le 29 décembre 1997 auprès du bureau d'enregistrement CSC Corporate Domains et dûment renouvelé (Pièce n° 2 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>).

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

Le nom de domaine susmentionné ayant été réservé antérieurement à la date de réservation du nom de domaine <picardshop.fr>, il constitue un signe distinctif antérieur sur la base duquel la requérante peut fonder sa requête.

c- La requérante est titulaire d'une dénomination sociale

L'AFNIC considère traditionnellement qu'une dénomination sociale est un signe distinctif sur le fondement duquel peut être fondée une requête Syreli.

En l'espèce, la société PICARD SURGELES exerce son activité sous la dénomination sociale « PICARD » depuis 1962 (Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Cette dénomination sociale est largement connue du public puisque la société PICARD SURGELES utilise également cette dénomination sociale comme nom commercial et enseigne.

Ainsi, grâce à son vaste réseaux de magasins « PICARD » implantés dans toute la France (plus de 1.100 magasins), à son site internet marchand www.picard.fr et à son applicable mobile, la société PICARD SURGELES dispose d'une grande renommée sous la dénomination sociale « PICARD » sur l'ensemble du territoire national et est régulièrement citée parmi les enseignes préférées des français (Pièce n° 3 : Extraits des résultats des études 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français

La page Facebook de cette société est suivie par plus de 310.000 personnes : <https://www.facebook.com/picardsurgeles> et la page Instagram par plus de 154.000 personnes (<https://www.instagram.com/picardsurgeles/>).

Compte tenu de ce qui précède, la dénomination sociale « PICARD » constitue un signe distinctif antérieur dont la société PICARD SURGELES est titulaire et sur le fondement duquel elle est légitime à présenter une requête Syreli à l'encontre du nom de domaine litigieux

<picardshop.fr>.

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

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le terme « picard » sur lequel la société PICARD SURGELES détient des droits et en particulier des droits de marque.

La seule différence existant entre le nom de domaine litigieux et les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES consiste en l'ajout du terme « shop » suivant immédiatement le terme protégé « picard ».

Ce terme est générique car il est la traduction anglaise de « boutique », c'est-à-dire qu'il désigne des points de vente.

Or, la jurisprudence constante considère que lorsqu'une marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n'est pas de nature à écarter le risque de confusion (Playboy Entreprises International, Inc. v. X, WIPO case No. D2007-0768 ; LEGO Juris A/S v. X, WIPO case No. D2011-1290).

En l'espèce, l'adjonction du terme « shop » n'est pas susceptible d'écarter l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Au contraire, le terme « shop », régulièrement utilisé par les différents opérateurs économiques, sera compris par le public comme identifiant la boutique en ligne de la société PICARD SURGELES.

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

« Le Collège constate que le nom de domaine <hummelshop.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant « HUMMEL » et notamment à la marque internationale antérieure en vigueur en France numéro 871 910 enregistrée le 30 juin 2005 car il est composé de la marque « HUMMEL » reprise à l'identique avec l'ajout du terme anglais « shop » signifiant « boutique » en français.

(AFNIC, Demande FR-2020-02189, 8 décembre 2020)

Cette solution est également appliquée par l'OMPI :

« Les noms de domaine litigieux associent le terme descriptif "shop" ("magasin" en français) à la marque VEEPEE du Requérant. La Commission administrative estime que l'ajout de termes descriptifs à un nom de domaine est insuffisant pour créer une distinction avec la marque du Requérant, comme établi antérieurement dans plusieurs décisions UDRP.

(Vente-Privée.com v. X., WIPO case No D2020-0722)

Ainsi, et en application de cette jurisprudence constante, il est incontestable que le nom de domaine <picardshop.fr> crée un risque de confusion avec les signes distinctifs antérieurs de la société PICARD SURGELES.

Le simple ajout du terme « shop » n'est manifestement pas suffisant à distinguer le nom de domaine litigieux des signes distinctifs antérieurs de la société PICARD SURGELES.

Par ailleurs, cette réservation n'est pas sans rappeler la réservation frauduleuse en décembre 2020 du nom de domaine quasi-identique <picardshops.fr> auprès du même bureau d'enregistrement One.com et qui avait été utilisé pour usurper l'identité de la société PICARD SURGELES afin d'escroquer des tiers.

PICARD SURGELES après avoir obtenu la levée de l'anonymat du titulaire du nom de domaine <picardshops.fr> avait déposé une requête Syreli auprès de l'AFNIC et avait obtenu le transfert du nom de domaine <picardshops.fr> (Pièce n°5 : Décision de l'AFNIC <picardshops.fr> -1er avril 2021 - Demande n° FR-2021-02282).

Le Collège a en effet considéré que « le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <picardshops.fr> avec intention de tromper le consommateur 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 du consommateur ».

Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le nom de domaine <picardshop.fr>, qui reproduit de manière identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES, a été réservé de manière à porter atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, que cette dernière détient sur ces signes, de telle sorte que la requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom de domaine.

2. L'absence d'intérêt légitime du réservataire du nom de domaine litigieux

Aux termes de l'article R 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

En l'espèce, le nom de domaine n'a pas été réservé afin d'être utilisé dans le cadre d'une offre de biens ou de services et la requérante n'a pas connaissance d'éléments démontrant l'intention du réservataire d'utiliser le nom de domaine à cette fin.

A ce jour, le nom de domaine renvoie sur une page d'attente du bureau d'enregistrement One.com (Pièce n° 11 : capture écran www.picardshop.fr) :

[capture]

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

Aucun résultat d'une recherche effectuée sur Google à partir des mots-clés « [nom prénom du Titulaire] picard » ne permet d'établir un lien entre le réservataire du nom de domaine litigieux et le terme picard (Pièce n° 12 : copies écran résultats recherche Google).

Le seul élément pertinent qui apparaît est le magasin PICARD SURGELES situé [adresse] à Paris, ce qui confirme la confusion engendrée avec la requérante.

De la même manière, une recherche sur Google Maps à partir de l'adresse renseignée au moment de la réservation du nom de domaine litigieux ([adresse postale du Titulaire]) ne permet pas d'établir un lien entre le réservataire du nom de domaine litigieux et le terme « picard » (Pièce n° 13 : copie écran Google Maps et du site de Gironde Habitat) :

[capture]

Cette adresse est le siège GIRONDE HABITAT, l'Office public de l'Habitat (OPH) départemental de la Gironde :

[capture]

Le réservataire n'a pas non plus déposé de marques reproduisant le terme « picard » en France ou dans l'Union européenne (Pièce n° 14 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de l'INPI au titre des marques déposées par « [le Titulaire] »).

De même, aucune société n'a été identifiée avec le nom [du Titulaire] aux termes d'une recherche parmi les sociétés immatriculées en France (Pièce n° 15 : Résultats d'une recherche sur la base « société.com »).

Enfin, le réservataire n'est pas non plus apparenté ou affilié à la société PICARD SURGELES. Il n'est également pas autorisé par la requérante à utiliser sa marque et ses signes distinctifs antérieurs protégés.

Compte tenu de ce qui précède, le réservataire du nom de domaine litigieux ne détient pas de signe distinctif comprenant les termes « picard » ou « picardshop ». Il n'a donc pas de droit lui permettant d'utiliser le nom de domaine <picardshop.fr> sans porter atteinte aux propres droits de la société PICARD SURGELES.

Compte tenu de tout ce qui précède, le réservataire ne saurait vraisemblablement justifier d'aucun intérêt légitime à la détention du nom de domaine <picardshop.fr>.

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

Aux termes de l'article R 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : (...)

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, la société PICARD SURGELES bénéficie d'une grande notoriété, a fortiori en France où elle figure en tête des classements annuels concernant les enseignes préférées des français (Pièce n° 3 : Extraits des résultats des études 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français).

De toute évidence, le réservataire du nom de domaine litigieux ne peut prétendre méconnaître l'activité de la requérante.

De plus fort, une fois que l'AFNIC lui a communiqué les informations renseignées par le réservataire au moment de la réservation du nom de domaine litigieux à la suite de la levée d'anonymat, la société PICARD SURGELES a essayé de contacter le réservataire pour lui permettre de justifier sa réservation.

La requérante a ainsi :

- essayé de contacter le réservataire par téléphone sur le mobile renseigné : il s'est avéré que le titulaire du numéro de téléphone renseigné n'est pas [le Titulaire] et que ce numéro a été usurpé (Pièce n° 16 : capture écran SMS du 22/09/2023),

- tenté de contacter le réservataire par email à l'adresse électronique transmise : elle n'a reçu aucune réponse à sa correspondance (Pièce n° 17 : email du 28/08/2023),

- adressé au réservataire une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale communiquée par l'AFNIC (Pièce n°18: accusé réception de Gironde Habitat) : c'est l'Office public GIRONDE HABITAT, domicilié à cette adresse, qui a réceptionné la lettre et qui, par email du 12 septembre 2023, a expressément indiqué qu'il n'existe aucune personne dénommée [comme le Titulaire] au sein de GIRONDE HABITAT (Pièce n°19 : emails du 12 septembre 2023).

Dans ces circonstances, force est de constater que le réservataire a renseigné de fausses informations au moment de la réservation du nom de domaine <picardshop.fr>, n'hésitant pas à usurper l'adresse d'un Office public et le numéro de portable d'un particulier.

On peut également douter de l'authenticité même du nom [du Titulaire].

Ces artifices attestent de la mauvaise foi du réservataire et de son comportement frauduleux au moment de la réservation du nom de domaine <picardshop.fr>, laissant présager une exploitation malveillante à l'instar de celle réalisée quelques mois plus tôt pour le nom de domaine <picardshops.fr>.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société PICARD SURGELES est bien fondée à solliciter et obtenir la transmission à son profit du nom de domaine litigieux, <picardshop.fr>, conformément aux dispositions des articles L. 45-2, L. 45-6 et R20-44-46 du CPCE et de l'article I - iii du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 14 mars 2016.

PIECES JOINTES A LA DEMANDE

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

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

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

Pièce n° 4 : Fiche Whois du nom de domaine <picardshop.fr>

Pièce n° 5 : Décision de l'AFNIC <picardshops.fr> - 1er avril 2021 - Demande n° FR-202102282

Pièce n° 6 : Demande de levée d'anonymat
Pièce n° 7 : Plainte
Pièce n° 8 : Courrier Parquet de Bobigny
Pièce n° 9 : Extrait de la base de données de l'EU IPO marque PICARD n° 3005386
Pièce n° 10 : Extrait de la base de données INPI marque PICARD n° 4012898
Pièce n° 11 : Capture écran www.picardshop.fr
Pièce n° 12 : Capture écran résultats recherche Google « [prénom nom du Titulaire] picard »
Pièce n° 13 : Capture écran Google Maps et du site de Gironde Habitat
Pièce n° 14 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de l'INPI au titre des marques déposées par « [le Titulaire] »
Pièce n° 15 : Résultats d'une recherche sur la base « société.com »
Pièce n° 16 : Capture écran SMS du 22/09/2023
Pièce n° 17 : Email du 28/08/2023 avec lettre de mise en demeure
Pièce n° 18 : Accusé réception de Gironde Habitat
Pièce n° 19 : Emails du 12 septembre 2023 ».

Le Requéant 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 Requéant

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), de l'extrait de base Whois (*annexe 2*) et des notices complètes de marques (*annexes 9 et 10*) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <picardshop.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, 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 Requéant :
 - La marque de l'Union européenne « Picard » numéro 003005386 déposée le 13 janvier 2003 et régulièrement renouvelée pour les classes 29, 30 et 39 ;
 - La marque verbale française « PICARD » numéro 4012898 enregistrée le 17 juin 2013 et dûment renouvelée pour les classes 29, 30, 31, 35 et 39.
- Au nom de domaine <picard.fr>, enregistré le 28 décembre 1997 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 <picardshop.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française en vigueur « PICARD » numéro 4012898 enregistrée depuis le 17 juin 2013 car il est composé de la marque « PICARD », reprise dans son intégralité et du mot anglais « shop », terme générique signifiant « boutique » en langue française.

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 droits sur le terme « PICARD » à titre de marques française et de l'Union européenne, de dénomination sociale et de nom de domaine ;
- Le Requérant produit de nombreux documents relatifs au classement des enseignes en France parmi lesquelles l'enseigne « PICARD » figure dans les premières de 2011 à 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 ;
- Au vu des données d'enregistrement fournies par le Titulaire, ce dernier « n'est pas connu sous le nom « picardshop » ou simplement « picard » ;
- Les recherches effectuées à partir des nom et prénom du Titulaire sur le moteur de recherche Google, dans la base INPI et dans la base de sociétés ne permettent pas de relever d'activité, de marque ni de société en lien entre le Titulaire et le terme « picard » (annexes 12, 14 et 15) ;
- Les coordonnées postales ainsi que le numéro de téléphone renseignés par le Titulaire dans la base Whois renvoient à des tierces personnes (annexes 13 et 16) ;
- Le nom de domaine <picardshop.fr>, enregistré le 14 juin 2023, est la reprise intégrale de la marque « PICARD » du Requérant suivie du terme générique anglais « shop » signifiant « boutique » en langue française et pouvant faire référence à un point de vente du Requérant ;
- Le 21 septembre 2023, le nom de domaine <picardshop.fr> renvoie vers une page indiquant « Ce site Web est en construction » (annexe 11) ;
- Le Requérant précise être victime de multiples enregistrements frauduleux de noms de domaine avec intention de tromper pour lesquels il a porté plainte le 20 avril 2022 (annexes 7 et 8) ;
- Le Requérant invoque en particulier la décision du Collège SYRELI n° FR-2021-02282 du 1^{er} avril 2022 relative au nom de domaine <picardshops.fr>, quasi identique au nom de domaine <picardshop.fr>, qui avait été enregistré auprès du même bureau

d'enregistrement et qui avait été utilisé pour usurper l'identité du Requéant afin d'escroquer des tiers.

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 ;
- avait enregistré le nom de domaine <picardshop.fr> au mépris des données de tiers 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 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 <picardshop.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 <picardshop.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 14 décembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

