

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

auchan-epinay.fr

Demande n° FR-2024-03781



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ELO

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : auchan-epinay.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 décembre 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 décembre 2025

Bureau d'enregistrement : Hostinger operations UAB

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 février 2024 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 Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 février 2024.

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 mars 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

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

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

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

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

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]**

« I- Nom de domaine litigieux et bureau d'enregistrement

Le présent litige concerne le nom de domaine identifié ci-dessous :

auchan-epinay.fr (le "Nom de domaine litigieux")

Le bureau d'enregistrement auprès duquel le Nom de domaine litigieux est enregistré est :

Hostinger operations UAB

Švitrigailos g. 34

03230 Vilnius

LT

Le nom de domaine a été enregistré de façon anonyme. La levée d'anonymat a permis de révéler les informations suivantes sur le contact administratif:

[Anonymisation]

("Le Titulaire")

**II- Base légale**

Sur la base de l'article L.45-2 2° du code des postes et des communications électroniques et conformément aux dispositions du règlement SYRELI, le Requéranant affirme que le Nom de domaine litigieux <auchan-epinay.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et que le titulaire du nom de domaine (ci-après le "Titulaire") ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine <auchan-epinay.fr> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque antérieure AUCHAN, enregistrée (entre autres) en France et dans l'Union européenne.

**III- Raison de la violation : faits et éligibilité du Requéranant**

Conformément à l'article 5.1 de la Charte de nommage du .fr, le Requéranant est une personne morale résidant sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Le siège de la société ELO, anciennement connu sous le nom d'Auchan Holding SA, est situé au 40 avenue de Flandres, 59 170 Croix (voir Annexe 1).

Le Requéranant est le propriétaire de de très nombreuses marques déposées dans plusieurs pays, notamment de marques comprenant le signe AUCHAN. Vous trouverez en Annexe 10 les fiches d'identification de certains des enregistrements de marques AUCHAN auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle ("INPI") des marques concernées par la présente affaire, démontrant l'intérêt porté par le Requéranant à la protection de ses droits de propriété intellectuelle

[tableau]

Auchan détient par ailleurs un portefeuille important de noms de domaine avec plus de 900 noms de domaine comprenant sa marque AUCHAN (voir Annexe 4).

**IV- Motifs de la demande**

Aux termes de l'article L45-2 alinéa 2° du Code des postes et des communications électroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est 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 ».*

#### *A. Intérêt à agir du Requérant*

*Auchan est une enseigne française de grande distribution internationale dont la présence s'étend sur 12 pays répartis sur 3 continents. Auchan compte aujourd'hui parmi les plus grands distributeurs alimentaires mondiaux, avec plus de 49% de son chiffre d'affaires annuel réalisé hors de France et plus de 2 060 magasins sous enseigne dans le monde. En décembre 2022, son chiffre d'affaires consolidé hors taxes s'élevait à 32,9 milliards d'euros (voir Annexe 6).*

*En parallèle de son activité physique, Auchan a développé sa présence sur internet (voir Annexe 4) et partage les dernières actualités sur ses produits et services sur son site e-commerce sur le nom de domaine <auchan.fr> (voir Annexe 6), enregistré le 11 février 1997 ainsi que sur son site institutionnel <auchan-retail.com>. Selon Similarweb.com, le nom de domaine <auchan.fr> a reçu plus de 8 millions de visiteurs sur la période de 3 mois de mars 2023 à mai 2023. Par ailleurs, ce nom de domaine est classé 4,777ème au niveau mondial et 156ème en France (Annexe 5). Une recherche du terme Auchan sur Google.com (depuis la France) renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats concernant le Requérant. Par ailleurs, la marque AUCHAN n'est pas seulement utilisée à titre d'enseigne, elle est également utilisée en tant que marque de distributeur notamment de produits alimentaires. La marque AUCHAN du Requérant est donc connue et reconnue par les consommateurs, notamment français.*

*L'enregistrement du Nom de domaine litigieux est préjudiciable pour le Requérant dans la mesure où il laisse à croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du Nom de domaine litigieux et le Requérant, 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 du terme "Epinay" correspondant à la version courte de la ville Epinay-sur-Seine, renforce le risque de confusion en faisant croire à un rattachement du nom de domaine avec l'un des magasins Auchan ayant une véritable implantation au sein de cette ville.*

*Pour les raisons citées ci-dessus, le Nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.*

*B. Le Titulaire n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du Nom de domaine litigieux*  
*Au vu des informations sur l'identité du Titulaire et compte tenu de l'envoi d'une mise en demeure en date du 26 décembre 2023 auprès du Titulaire restée sans réponse (voir Annexe 11), le Requérant n'a trouvé aucune indication d'intérêt légitime du côté du Titulaire justifiant la réservation du Nom de domaine litigieux.*

*En effet, le Titulaire n'est ni un affilié ni un partenaire du Requérant, ni autorisé par ce dernier 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.*

*Lors d'une recherche en ligne pour «auchan-epinay», tous les résultats pointent vers le Requérant et sa marque (voir Annexe 7). Par conséquent, aucune information n'indique que le Titulaire est connu sous ce terme.*

*En outre, le Nom de domaine litigieux reprend la marque AUCHAN du Requérant dans son intégralité. La composition du Nom de domaine litigieux accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requérant.*

*Enfin, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du Nom de domaine litigieux (voir Annexe 2). Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le Nom de domaine litigieux.*

*C. Le Nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé 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 Requéant ainsi que de sa marque AUCHAN et de ses noms de domaine, tout particulièrement de son site principal <auchan.fr>.

En effet, le Nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 décembre 2023 (voir Annexe 2), plusieurs années après l'enregistrement par le Requéant de ses marques AUCHAN et de ses noms de domaines (Annexes 3 et 10). Le Titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du Requéant, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessus).

Une recherche rapide sur Internet sur le terme AUCHAN aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requéant. Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur 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 fait que le Nom de domaine litigieux renvoie vers une page de l'hébergeur (Annexe 8), n'allège en rien la mauvaise foi du Titulaire, car il n'existe aucune utilisation possible du Nom de domaine litigieux qui puisse être de bonne foi.

Par ailleurs, il a été établi que le Nom de domaine litigieux <auchan-epinay.fr> a été utilisé à plusieurs reprises dans le cadre de tentatives d'escroquerie, faits pénalement répréhensibles au titre des articles 313-1 et suivants du code pénal, via la création et l'utilisation de l'adresse électronique suivante : <[prénom]@auchan-epinay.fr> et notamment (Annexe 9):

- le 24 janvier dernier, , en vue d'une tentative d'escroquerie de la société française de fourniture de matériel informatique dénommée Infopy et basée à Quimper
- Le 30 janvier dernier, en vue de la tentative d'escroquerie de la société française de fourniture de matériel informatique REXEL située à Gières.

La tentative d'escroquerie, consiste pour l'escroc à utiliser la crédibilité et la notoriété attachées à la marque Auchan, ainsi que le nom réel d'un faux collaborateur, et passer une commande importante de matériel informatique, , d' en obtenir la livraison auprès d'un entrepôt inconnu de AUCHAN. La facture du fournisseur escroqué est ensuite adressée à une entité Auchan existant réellement mais qui n'a donc jamais passé cette commande et qui va par conséquent contester le paiement réclamé.

Il s'agit donc pour le Titulaire de profiter de façon indue et malveillante de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit des tiers pour les tromper.

De plus, l'usage et la reproduction de la marque Auchan, dans le cadre de l'adresse électronique, comme dans le contenu des emails (logos), sans l'autorisation du Requéant, constituent des actes de contrefaçon sanctionnés par les articles L713-2 et L716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui engagent la responsabilité pénale et civile de leur auteur. Au vu des éléments exposés, il ne fait aucun doute que le Titulaire du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi.

En conclusion, le Requéant 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.

Au vu des différents éléments précités, le Requéant demande donc la transmission du Nom de domaine litigieux au profit de ELO.

Annexes:

- Annexe 1 - Kbis de la société ELO
- Annexe 2 - WHOIS du Nom de domaine litigieux
- Annexe 3 - WHOIS des Noms de domaine du Requéant
- Annexe 4 - Liste des noms de domaine du Requéant
- Annexe 5 - Analyse site web auchan.fr
- Annexe 6 - Informations sur le Requéant
- Annexe 7 - Résultats internet

- Annexe 8 - Capture d'écran du Nom de domaine litigieux
- Annexe 9 - Echanges frauduleux
- Annexe 10 - Fiches INPI marques AUCHAN
- Annexe 11 - Mise en demeure »

Le Requéran 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 Requéran

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), des notices complètes de marques (*annexe 10*) et des extraits de base Whois (*annexe 3*) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <auchan-epinay.fr> est similaire :

- À l'enseigne « AUCHAN » du Requéran, la société ELO immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille Métropole ;
- Aux marques du Requéran et notamment :
  - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « Auchan » numéro 004510707 enregistrée le 27 juin 2005 et dûment renouvelée pour les classes 35 et 38 ;
  - La composante verbale de la marque semi-figurative française « Auchan » numéro 4922338 enregistrée le 19 décembre 2022 pour les classes 3 ; 5 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 35 ;
  - La marque verbale française « AUCHAN » numéro 3484631 enregistrée le 27 février 2007 et dûment renouvelée pour les classes 7 ; 9 ; 28 ; 35 ; 38 ;
- Au nom de domaine <auchan.fr> enregistré le 10 février 1997 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <auchan-epinay.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéran et notamment à la marque verbale française « AUCHAN » numéro

3484631 enregistrée le 27 février 2007 et dûment renouvelée car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque suivie du terme géographique « epinay » correspondant à la version courte de la ville Epinay-sur-Seine et pouvant faire référence à l'un des magasins Auchan du Requérant implanté dans cette ville.

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 est la société ELO immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille Métropole ayant pour enseigne « AUCHAN » (annexe 1) ;
- Le Requérant compte aujourd'hui parmi les plus grands distributeurs alimentaires mondiaux, implanté dans 12 pays et comptant 2101 points de vente sous enseigne et plus de 160 000 collaborateurs (annexe 6) ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « AUCHAN » couvrant des services de vente de produits tels que « d'ordinateurs, d'appareils électriques, d'appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, d'appareils de télécommunication » (annexe 10) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <auchan.fr> (annexe 3) qu'il exploite pour partager les dernières actualités sur ses produits et services et proposer le service de Click&Collect ou de livraison à ses clients (annexe 6) ;
- Selon Similarweb.com, sur la période de 3 mois de mars à mai 2023, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <auchan.fr> du Requérant comptabilise 8,1 millions de visites et est classé 4,777ème au niveau mondial et 156ème en France (annexe 5) ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur les termes « auchan-epinay » (annexe 7) démontrent que :
  - Ils sont tous en lien avec le Requérant et citent plus particulièrement « Auchan Hypermarché Epinay-Sur-Seine » ;
  - Le premier résultat proposé est le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <auchan.fr> du Requérant ;
- Le nom de domaine <auchan-epinay.fr>, enregistré le 13 décembre 2023, est la reprise intégrale des marques antérieures « AUCHAN » et de l'enseigne éponyme du Requérant associée au terme géographique « epinay » correspondant à la version courte de la ville Epinay-sur-Seine et pouvant faire référence à l'un des magasins Auchan du Requérant implanté dans cette ville ;
- Le Requérant déclare que « *le Titulaire n'est ni un affilié ni un partenaire du Requérant, ni autorisé par ce dernier 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 nom de domaine <auchan-epinay.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 8) ;
- Le nom de domaine <auchan-epinay.fr> est utilisé pour former l'adresse électronique sur le modèle « prénom@auchan-epinay.fr » afin de demander à des fournisseurs des devis relatifs à des ordinateurs en se faisant passer pour un employé de l'hypermarché Auchan situé à Epinay-sur-Seine et en reproduisant les marques semi-figuratives du Requérant dans le pavé de signature (annexe 9) ;
- En décembre 2023, le Requérant a adressé une mise en demeure par courriel au Titulaire relative à l'enregistrement du nom de domaine <auchan-epinay.fr> (annexe

11), qui serait restée sans réponse.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <auchan-epinay.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs avec l'intention de les tromper.

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-epinay.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-epinay.fr> au profit du Requérant, 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 Guyancourt, le 29 mars 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

