

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

otacos.fr

Demande n° FR-2024-03972



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société O'TACOS CORPORATION

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : otacos.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 novembre 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 2 avril 2025

Bureau d'enregistrement : Infomaniak Network SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 juin 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 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 juillet 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 juillet 2024.

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 13 août 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

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

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

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

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]

« I. Raison de la violation : faits et intérêt à agir de la Requêteur »

La Requêteur est la société O'TACOS CORPORATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 809849615, qui détient le monopole sur le marché du « french tacos » ou tacos français, un concept de cuisine fusion entre la cuisine mexicaine et française (Annexe 1).

Cette dernière comptait 345 restaurants en 2023 et jouit d'une forte notoriété tant en France qu'à l'international.

Pour s'en convaincre, il suffit de constater que la Requêteur comptabilise pas moins de 2 millions d'abonnés sur son compte Facebook et 309.000 abonnés sur son compte Instagram (Annexes 2 et 3). Dans le cadre de son activité, la Requêteur est titulaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :

- la marque française « O'TACOS », n°4031282, déposée le 10 septembre 2013, pour désigner des produits et services en classes 29 et 30 (Annexe 4) :

- 29 : « Viande – volaille extraits de viande – congelés – séchés et cuits charcuterie – salaisons fromage où le lait prédomine ; » ;
- 30 : « Farine et préparations faites de céréales – sel – moutarde – sauces épices – sandwiches – pizzas ».

- la marque semi-figurative française « [visuel] », « O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD », n°4402851, déposée le 8 novembre 2017, pour désigner des produits et services en classes 16, 29, 30, 32 et 43 (Annexe 5) :

- o16 : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; etc » ;
- 29 : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; etc » ;
- 30 : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; biscottes ; etc » ;
- 32 : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; etc » ;
- 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques. ».

Toutes ces marques font l'objet d'une exploitation intensive de la part de la Requêteur depuis leur dépôt et jouissent d'une notoriété incontestable.

La Requêteur jouit également d'une notoriété internationale qui a notamment été

reconnue par l'Office marocain de la propriété intellectuelle dans une décision en date du 11 octobre 2021, dans lequel il a été affirmé que (Annexe 6) :

« ATTENDU QUE l'opposant déclare que sa marque est notoirement connue au Maroc ;

QU'il soutient sa déclaration en présentant des pièces et des documents en vue de démontrer cette notoriété, notamment: « Captures des pages de la marque opposante sur les réseaux sociaux FACEBOOK, INSTAGRAM, Pinterest, YOUTUBE, montrant des publications portant sur la marque de l'opposante au Maroc ainsi qu'à l'étranger, Extraits des sites web étrangers et marocains portant sur l'implantation de la marque opposante au Maroc, ainsi que sur des articles montrant et citant ladite marque.» ;

QUE les documents et les pièces fournis par l'opposant apparaissent suffisants en vue de démontrer la notoriété de la marque opposante sur le territoire marocain au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris ;

QU'EN CONSEQUENCE, la notoriété de la marque de l'opposant est retenue au Maroc. ».

Ces marques sont notamment exploitées sur son site Internet <o-tacos.com>, enregistré le 16 novembre 2014, de la façon suivante (Annexe 7) :

[capture écran]

La Requérante est également réservataire du nom de domaine <o-tacos.fr>, enregistrée le 4 juin 2013.

La Requérante a toutefois eu la surprise de constater que le nom de domaine <otacos.fr>, qui imite les marques « O'TACOS » antérieures sans aucune autorisation, avait été enregistré le 20 novembre 2015 auprès du bureau d'enregistrement de la société Infomaniak Network SA.

Cette exploitation porte atteinte aux droits de la Requérante notamment sur ses marques. Des copies de l'imprimé des recherches effectuées dans la base de données de l'AFNIC sont jointes (Annexe 8).

Le 3 mars 2023, la Requérante a donc adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure à la société Infomaniak Network SA, hébergeur du nom de domaine, aux fins de (Annexe 9) :

- « Procéder à la radiation du nom de domaine : « otacos.fr » ;

- Nous adresser à compter de la réception de la présente, un engagement écrit de votre part en ce sens ;

- Nous confirmer la cessation de tout acte de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire.»

Le 6 mars 2023, la société Infomaniak Network SA a informé la Requérante avoir transmis la lettre de mise en demeure au titulaire du nom de domaine litigieux, Monsieur [le Titulaire] (Annexe 10), en lui demandant de s'exécuter (Annexe 11).

A défaut de réponse de sa part, le 2 août 2023, la Requérante lui a adressé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de (Annexe 12) :

-« Procéder à la radiation du nom de domaine : « otacos.fr » ;

- Nous adresser à compter de la réception de la présente, un engagement écrit de votre part en ce sens ;

- Nous confirmer la cessation de tout acte de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire.»

Ce courrier est resté sans réponse.

Le 15 septembre 2023, la Requérante lui a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de (Annexe 13) :

-« Procéder à la radiation du nom de domaine : « otacos.fr » ;

- Nous adresser à compter de la réception de la présente, un engagement écrit de votre part en ce sens ;

- Nous confirmer la cessation de tout acte de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire.»

Le Défendeur, Monsieur [le Titulaire], n'a également pas répondu à ce nouveau courrier de

telle sorte que la Requérante est contrainte d'initier la présente procédure SYRELI compte tenu de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine litigieux portant atteinte à leurs droits.

II. Motifs de la demande

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des 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, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

a) Le nom de domaine <otacos.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La Requérante est titulaire de plusieurs enregistrements de marques sur les dénominations O'TACOS.

Or, le nom de domaine <otacos.fr> est identique aux droits notoires de la Requérante en ce qu'il reproduit en intégralité la dénomination « O'TACOS ».

A cet égard, il convient de souligner que l'absence d'apostrophe entre les termes « o » et « tacos » dans le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à atténuer le risque de confusion avec les marques de la Requérante dans la mesure où l'apostrophe est tout simplement un caractère non autorisé dans la composition des noms de domaine (voir en ce sens DÉCISION DE L'AFNIC, 07/04/2023, loreal-group.fr, Demande n° FR-2023-03254).

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux reproduit les marques antérieures verbales et semi-figuratives « O'TACOS » et « [visuel] » comme en atteste la reproduction de pages du site Internet disponible à l'adresse <https://otacos.com/> auquel le nom de domaine litigieux renvoie (Annexe 14) : [capture écran]

En effet, le terme « OTACOS », visuellement et phonétiquement identiques aux marques de la Requérante, est également repris dans l'adresse du nom de domaine litigieux.

Ainsi, le nom de domaine <otacos.fr> crée un risque de confusion avec les marques notoires « O'TACOS ».

En effet, de nombreuses décisions rendues par l'AFNIC ont pu constater que la reproduction à l'identique d'une marque antérieure au sein d'un nom de domaine porte atteinte à cette marque (AFNIC, 9 septembre 2019, FR-2019-01863, <boursorama-credit-immobilier.fr> / AFNIC, 5 octobre 2017 FR-2017-01425, <chaussurespataugas.fr>).

D'ailleurs, par une décision récente en date du 6 janvier 2023, l'AFNIC, statuant sur des faits similaires à ceux de l'espèce – dans le cadre d'une plainte SYRELI initiée par la société LEROY MERLIN, à l'encontre du titulaire du nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> – a affirmé que (AFNIC, 6 janvier 2023, n°FR-2022-03062, <leroymerlinoutillage.fr>) (Annexe 15) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> est similaire à la marque antérieure de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « LEROY MERLIN » suivie du terme « outillage », faisant référence aux produits couverts par ladite marque, en lien avec l'activité du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. »

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine <otacos.fr> reproduit les marques antérieures susvisées au point de générer un risque de confusion incontestable dans l'esprit du public visé portant ainsi atteinte aux droits antérieurs de la Requérante dans le but de profiter de la notoriété de celle-ci.

L'internaute raisonnablement attentif sera d'autant plus induit en erreur que ce nom de

domaine est enregistré sous l'extension internet de premier niveau « .fr » associée à la France, pays dans lequel la Requérante détient leur siège social et exercent leur activité historique. La Requérante soutient, en conséquence, que le nom de domaine litigieux est similaire à leurs marques et noms de domaine antérieurs « O'TACOS » de sorte qu'il crée un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs, contribuant, de surcroît, à l'avilissement et à la banalisation des signes distinctifs revendiqués, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.

b) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <otacos.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <otacos.fr> ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« 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. ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée du signe « OTACOS » au nom du Défendeur qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe 16).

En outre, la Requérante constate que le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale légitime sous la dénomination « OTACOS » puisqu'aucune société n'est enregistrée sous celle-ci et que le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom « OTACOS » ni sous un nom qui pourrait y être apparenté (Annexe 17).

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

En conséquence, il résulte incontestablement de ce qui précède que :

- le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <otacos.fr> ;
- le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime pour l'enregistrement de ce nom de domaine, bien au contraire ;
- à ce jour, le Défendeur fait toujours usage du nom de domaine litigieux sans aucune autorisation.

En tout état de cause, il ne saurait y avoir d'intérêt légitime sur un tel nom de domaine composé des marques notoires de la Requérante et source d'une confusion inévitable dans l'esprit du consommateur.

c) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 452, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

– 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. ».

En l'espèce, il est manifeste que le nom de domaine <otacos.fr> est aujourd'hui détenu et exploité de mauvaise foi par le Défendeur.

La Requérante bénéficie depuis de plusieurs années d'une notoriété en France.

En effet, le nom « O'TACOS » évoque immédiatement aux consommateurs l'enseigne de restauration rapide de « french tacos ». Cette notoriété s'explique également par le fait que la Requérante est l'inventrice du concept de restauration rapide proposant une cuisine fusion entre la cuisine mexicaine et française. Par ailleurs, en 2023, l'enseigne comptait 345 restaurants dont 281 en France, et continue à fortement se développer avec une soixante d'ouverture programmée en 2024.

Dès lors, la réservation du nom de domaine <otacos.fr> ne peut être une coïncidence dans la mesure où le site reproduit de manière identique sans droit ni titre les marques verbales et semi-figuratives antérieures de la Requérante.

Le choix du nom de domaine litigieux est d'autant moins fortuit qu'une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir des mots-clés « OTACOS » ou « O TACOS » démontre que cette dénomination est exclusivement attachée à la Requérante et à ses activités (Annexe 18).

Or, par décision en date du 13 septembre 2022, l'AFNIC, statuant sur des faits similaires à ceux de l'espèce – dans le cadre d'une plainte SYRELI initiée par SINCERELY LTD. B.V., titulaire des marques « LOVEFROM » à l'encontre du titulaire du nom de domaine <lovefrom.fr> – a affirmé que (AFNIC, 13 septembre 2022, n°FR-2022-02922, <lovefrom.fr>) (Annexe 19) :

« La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque de renommée, et il est extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. Or, la marque LOVEFROM est très connue dans le monde - et en particulier en France - auprès des professionnels du design et du luxe.

[.....]

Ce nom de domaine reproduit à l'identique et imite la marque LOVEFROM du Requérant qui bénéficie d'une renommée auprès du public professionnel. Il ressort de la jurisprudence constante de l'Afnic que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque de renommée par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi. »

Par ailleurs, d'après les informations communiquées suite à la demande de divulgation de données personnelles par la société Infomaniak Network SA, il a été constaté que le Défendeur réside en France, plus précisément au sein de la commune de [anonymisation] (Annexe 10).

Or, un restaurant O'TACOS se trouve dans la commune [anonymisaiton], soit à seulement 3,7 kilomètres de la ville [du Titulaire], comme le montre la capture-écran ci-dessous (Annexe 20) :

[capture écran]

Dès lors, le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la Requérante.

D'ailleurs, par décision en date du 12 décembre 2023, l'AFNIC, statuant dans le cadre d'une plainte SYRELI initiée par L'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC à l'encontre du titulaire du nom de domaine <e-leclers-group.fr>, a affirmé que (AFNIC, 12 décembre 2023, < e-leclersgroup.fr>, n°FR-2023-03629) (Annexe 21) :

« D'après les informations communiquées suite à la demande de divulgation de données personnelles, le Défendeur réside en France et ne pouvait ainsi ignorer l'existence et la notoriété des marques « E LECLERC » du Requéran, leader de la grande distribution en France, et de l'enseigne de supermarchés/hypermarchés associée.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requéran et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requéran et de sa marque « E LECLERC ». »

Ainsi, le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux, au mépris des droits de la Requéran et dans la seule intention de tirer profit de sa notoriété et de ses marques « O'TACOS ».

La Requéran a, en outre, tenté d'entrer en contact avec le Défendeur afin de lui demander de supprimer le nom de domaine <otacos.fr> et régler ce différend à l'amiable. Ce dernier n'a toutefois jamais répondu aux deux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.

Or, si le Défendeur utilisait son nom de domaine de bonne foi, il aurait nécessairement pu répondre aux Requéran en justifiant l'utilisation de son nom de domaine par plusieurs raisons.

Un tel mutisme démontre, au contraire, que le Défendeur a parfaitement conscience que son nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requéran, qu'il est illégitime à l'utiliser et enfin, que son utilisation est faite de mauvaise foi.

Enfin, le nom de domaine renvoie à un site internet accessible uniquement en langue anglaise et japonaise.

Malgré l'usage de l'extension « .fr » qui confère au site internet un ancrage territorial en France, celui-ci ne semble pas s'adresser à un public francophone. Ce choix démontre une nouvelle fois la volonté du défendeur de tirer profit de la notoriété de la Requéran et de ses droits.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine <otacos.fr> est manifestement utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, essentiellement en vue de profiter de la notoriété de la Requéran et de leurs services, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur, aux fins d'accroître le nombre de consultation de son site internet.

Dans ces conditions, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert, du nom de domaine <otacos.fr> dans les conditions de la décision à intervenir.

Liste des annexes :

- Annexe 1 : Extrait INPI de la société O'TACOS CORPORATION
- Annexe 2 : Capture-écran de la page Facebook de la Requéran en date du 24 juin 2024
- Annexe 3 : Capture-écran de la page Instagram de la Requéran en date du 24 juin 2024
- Annexe 4 : Notice INPI d'enregistrement de la marque verbale française « O'TACOS », n°4031282 ;
- Annexe 5 : Notice INPI d'enregistrement la marque française « [visuel] », « O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD », n°4403130 ;
- Annexe 6 : Décision de l'OMPIC en date du 11 octobre 2021 ;
- Annexe 7 : Extrait du site Internet <o-tacos.com> ;
- Annexe 8 : Fiche AFNIC d'enregistrement du nom de domaine <otacos.fr> ;
- Annexe 9 : Lettre de mise en demeure en date du 3 mars 2023 adressée à la société Infomaniak Network SA ;
- Annexe 10 : Extrait de la fiche de transmission de données ;
- Annexe 11 : Email de la société Infomaniak Network SA en date du 6 mars 2023 ;
- Annexe 12 : Lettre de mise en demeure en date du 2 août 2023, adressée à Monsieur [le Titulaire] ;
- Annexe 13 : Lettre de mise en demeure en date du 15 septembre 2023, adressée à Monsieur [le Titulaire] ;
- Annexe 14 : Extrait du site internet <otacos.fr> ;

- Annexe 15 : Décision AFNIC, 6 janvier 2023, n°FR-2022-03062, <leroymerlinoutillage.fr> ;
- Annexe 16 : Recherches bases de données de marques sur les termes « O TACOS » et « OTACOS » au nom du Défendeur ;
- Annexe 17 : Recherches sur Infogreffe de société au nom du Défendeur ayant pour dénomination « O TACOS » ou « OTACOS » ;
- Annexes 18 : Recherches sur Google sur les mots-clés « O TACOS » et « OTACOS »
- Annexe 19 : Décision AFNIC, 13 septembre 2022, n°FR-2022-02922, <lovefrom.fr> ;
- Annexe 20 : Capture-écran Googlemaps en date du 24 juin 2024 ;
- Annexe 21 : Décision AFNIC, 12 décembre 2023, n°FR-2023-03629, <e-leclers-group.fr>. »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 juillet 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Je fais suite à la plainte Syreli déposée par la société O'TACOS CORPORATION, à l'encontre du nom de domaine otacos.fr, dont Monsieur [prénom nom] est titulaire, dont je représente les intérêts.

Vous trouverez ci-après l'argumentation fondée et contestant la demande erronée et non fondée de la société O'TACOS CORPORATION.

I.- SUR L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE O'TACOS CORPORATION

La société O'TACOS CORPORATION prend plaisir à parler de son activité, de son extension à l'international, de sa marque et de ses succès, ...

Mais à aucun moment, elle ne démontre qu'elle est titulaire du nom de domaine o-tacos.com et qu'elle a un intérêt à agir dans la présente procédure (ce qu'exige l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques).

Par conséquent, sa demande sera rejetée car elle ne démontre pas qu'elle est titulaire du nom de domaine o-tacos.com ; elle n'a donc pas d'intérêt à agir dans la présente procédure.

II.- SUR LA VALIDITE DE L'ENREGISTREMENT ET DE L'UTILISATION DU NOM DOMAINE OTACOS.FR PAR MONSIEUR [le Titulaire]

A.- S'agissant de l'acquisition du nom de domaine otacos.fr

Monsieur [le Titulaire] a fait l'acquisition du nom de domaine otacos.fr par le biais d'un site d'enchères en 2015.

Ce nom de domaine était non disponible, et l'achat de ce nom de domaine n'était possible que par un achat aux enchères.

L'intérêt légitime pour l'acquisition du nom de domaine otacos.fr est justifié par la volonté de partager une plateforme communautaire dédiée aux passionnés de la culture japonaise, en particulier du cosplay, en lien avec l'événement OTACOS au Japon.

Le nom de domaine otacos.fr existait donc déjà, et ce n'était pas une création de sa part.

B.- S'agissant des droits légitimes et valables de Monsieur [le Titulaire] sur le nom de domaine otacos.fr

Les droits de Monsieur [le Titulaire] sur le nom de domaine otacos.fr sont licites et valables, car ils s'inscrivent dans le cadre de la promotion et du partage d'une activité culturelle, à savoir ici, la culture japonaise, en particulier du cosplay.

En effet, comme l'indique la jurisprudence, le nom de domaine est opposable s'il est utilisé de manière effective (TGI Paris, 17 janvier 2014 ; CA Paris, 12 septembre 2003). Il doit donc « pointer » vers les serveurs d'un site internet effectivement exploité et sur lequel sont commercialisés des produits ou services.

Le site internet otacos.fr est actif et l'activité de cosplay est effective.

Pièce n°1 : page du site internet otacos.fr

A titre de précision, Otacos.fr en japonais est une forme abrégée de « Oinai Taki Cosplay Festival », qui se déroule dans la ville de Taki, préfecture de Mie, une campagne sereine entourée de montagnes. C'est le plus grand événement de cosplay du Japon.

De plus, le festival OTACOS est un événement important de cosplay extérieur où les amateurs peuvent exprimer leur passion pour la culture japonaise. Il est à noter que ce type de rassemblements à une dimension internationale.

Ainsi, la Japan Expo est un salon consacré à la culture japonaise se tenant à Paris Nord Villepinte en France.

A titre d'exemple, en 2015, la Japan Expo s'est déroulée au Parc des expositions de Villepinte avec la 16ème édition (il est facile de vérifier les dates et les informations sur cette Japan Expo 16 édition (https://www.japan-expo-paris.com/fr/info/2015-japon-expo-16e-impact_12456.htm)).

Pièce n°2 : page du site internet de la Japan Expo

Enfin, à titre personnel, Monsieur [le Titulaire] a une réelle passion pour les mangas, le cosplay, l'informatique et les jeux vidéo, et ce depuis son enfance.

C.- S'agissant du principe de spécialité

Comme indiqué ci-dessus, le nom de domaine otacos.fr est licite et valable, car il s'inscrit dans le cadre de la promotion et du partage d'une activité culturelle, à savoir ici, la culture japonaise, en particulier le cosplay.

Cette activité est très différente de celle de la société O'TACOS CORPORATION : la restauration.

La société O'TACOS CORPORATION n'est donc pas fondée dans sa demande en raison d'une absence d'éléments justifiant une similarité entre les deux signes, en vertu du principe de spécialité.

En effet, en vertu de ce principe, le titulaire d'une marque ne pourra s'opposer à la réservation d'un nom de domaine que dans la mesure où ces deux signes sont utilisés pour désigner et commercialiser des produits ou services identiques ou similaires.

Ce qui n'est pas le cas ici, car les 2 activités ne sont pas les mêmes, et les produits commercialisés ne sont pas identiques et similaires.

D.- S'agissant de l'absence de confusion

Comme indiqué ci-dessus, l'activité de cosplay n'est pas identique à l'activité de restauration de la société O'TACOS CORPORATION.

La clientèle n'est donc pas la même, car ce sont des secteurs d'activités très éloignés.

Par conséquent, il n'existe aucun risque de confusion entre les 2 activités.

E.- S'agissant de la demande tardive de la société O'TACOS CORPORATION auprès de l'AFNIL

Comme indiqué, Monsieur [nom] est titulaire du nom de domaine otacos.fr depuis 2015, avec une exploitation effective et un site internet effectif.

Il a fallu attendre 2024, pour que la société O'TACOS CORPORATION se saisisse l'AFNIL.
La question à poser : pourquoi a-t-elle attendu 2023 et 2024, soit plus de 8 ans avant de se manifester ?

Elle indique qu'elle a adressé des courriers en 2023 à Monsieur [le Titulaire], sur un ton quasi-agressif. Il est à noter qu'il s'agit de mises en demeure sans aucune proposition de discussion. Par conséquent, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à Monsieur [le Titulaire].

F.- S'agissant de l'argument « [de proximité avec un restaurant O'TACOS] » donné en exemple par la société O'TACOS CORPORATION

La notoriété de O'TACOS CORPORATION en 2015 n'est pas du tout celle qu'elle est actuellement.

La société O'TACOS CORPORATION considère que le lieu d'habitation de Monsieur [le Titulaire] et la présence de l'un de leurs restaurants dans le centre commercial [à proximité], non loin du lieu d'habitation de Monsieur [le Titulaire], est une preuve que Monsieur [le Titulaire] avait parfaitement connaissance de l'existence de O'TACOS et que l'achat du nom de domaine otacos.fr était lié à leur notoriété.

Or, le restaurant O'tacos du centre commercial [à proximité] a ouvert courant 2016. La création de sa page Facebook date du 12 août 2016.

Pièces n°3 : deux photos de la page Facebook du restaurant o'tacos à [à proximité]

De plus, l'achat du nom de domaine otacos.fr par Monsieur [le Titulaire] date de 2015.

III.- En conclusion

Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus et de l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement du nom de domaine otacos.fr par Monsieur [le Titulaire] depuis 2015 :

- Ne porte pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

- Ne porte pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité.

Enfin, Monsieur [le Titulaire] justifie d'un intérêt légitime et la de bonne foi dans le cadre de l'utilisation de son nom de domaine otacos.fr.

Tels sont les arguments de Monsieur [le Titulaire] tendant au rejet pur et simple des demandes et arguments de la société O'TACOS CORPORATION.

Je demeure bien évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

[Prénom nom]

Avocat à la Cour »

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 la notice complète de marque fournie par le Requérant en *pièce 4*, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <otacos.fr> est identique à la marque verbale française « O TACOS » numéro 4031282 enregistrée le 10 septembre 2013 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 29 et 30.

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 <otacos.fr> est identique à la marque française antérieure du Requérant « O TACOS » numéro 4031282 enregistrée le 10 septembre 2013 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 29 et 30.

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

Au vu des pièces et arguments des deux parties, le Collège constate que :

- Le Requérant, la société O TACOS CORPORATION, immatriculée depuis le 17 décembre 2015 sous le numéro 809 849 615 , a pour activité le « *développement d'un réseau de franchises de restaurants* » (*pièce 1*) ; via ses 345 restaurants en 2023, le Requérant propose en France et à l'international le « *french tacos* » ou « *tacos français, un concept de cuisine fusion entre la cuisine mexicaine et française* » ; le Requérant met en avant une certaine notoriété notamment via ses profils sur les réseaux sociaux (*pièces 2, 3, 6 et 18*) ;
- Le Requérant exploite sa marque « O TACOS » dans le cadre de son activité qu'il propose via le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <o-tacos.com> (*pièce 7*) ;
- Le nom de domaine <otacos.fr>, enregistré le 20 novembre 2015, est identique à la marque verbale française antérieure « O TACOS » du Requérant ;
- Dans sa réponse le Titulaire explique qu'il a une « *réelle passion pour les mangas, le cosplay, l'informatique et les jeux video* » et qu'il a enregistré le nom de domaine <otacos.fr> depuis le 20 novembre 2015 de par « *[sa] volonté de partager une plateforme communautaire dédiée aux passionnés de la culture japonaise, en particulier du cosplay, en lien avec l'événement OTACOS au Japon* » ; en l'occurrence, le nom de domaine <otacos.fr> correspond à une forme abrégée des termes « *Oinai Taki Cosplay Festival* », festival important de cosplay se déroulant dans la ville de Taki au Japon ;
- La *pièce 1* fournie par le Titulaire ainsi que la *pièce 14* fournie par le Requérant montrent que le nom de domaine <otacos.fr> renvoie vers un site web d'informations relatives aux éditions du festival OtaCos.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces et arguments fournis par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire du nom de domaine <otacos.fr> justifiait d'un intérêt légitime

tout en ne permettant pas d'apporter la preuve de sa mauvaise foi.

Le Collège a donc décidé que le nom de domaine <otacos.fr> respectait les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter les demandes de transmission et de suppression <otacos.fr>.

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 16 août 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

