



DÉCISION DE L'AFNIC

pharmacieauchan.fr

Demande n° FR-2014-00672

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Le GROUPE AUCHAN

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Redouane E.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pharmacieauchan.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 décembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 24 décembre 2014

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 mai 2014 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 1er 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 20 mai 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 juin 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pharmacieauchan.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 les pièces suivantes :

- Notice complète de la marque française semi figurative « AUCHAN. VIVONS MIEUX. VIVONS MOINS CHER. » numéro 3632702 enregistrée le 26 février 2009 par le Requérant pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « AUCHAN » numéro 3630779 enregistrée le 18 février 2009 par le Requérant pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque communautaire semi figurative « AUCHAN », en vigueur en France, numéro 283101 enregistrée le 31 mai 1996 par le Requérant pour les classes 1 à 42 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <groupe-auchan.com> le 11 décembre 2001 ;
 - <auchan.fr> le 11 février 1997 ;
 - <auchandirect.fr> le 3 septembre 2008 ;
 - <auchanpharmacie.fr> le 18 avril 2014 ;
 - <auchan.lu> le 14 août 2008 ;
 - <auchandirect.pl> le 22 mars 2011 ;
 - <auchan.ru> le 8 février 2001 ;
 - <auchandrive.fr> le 29 mai 2008 ;
 - <fondation-auchan.fr> le 15 février 2010 ;
 - <carte-carburant-auchan.fr> le 18 novembre 2009 ;
 - <auchan-city.fr> le 18 juin 2008 ;
- Extrait du 9 mai 2014 de la base Whois du nom de domaine <pharmacieauchan.fr> enregistré sous diffusion restreinte par le Titulaire le 24 décembre 2012 ;
- Capture d'écran du 9 mai 2014 des informations sur l'entreprise DREYFUS & ASSOCIES publiées dans la base Infogreffe ;
- Capture d'écran du 9 mai 2014 des informations publiées dans la base Infogreffe sur l'entreprise GROUPE AUCHAN immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille métropole ayant pour enseigne « AUCHAN » et forme juridique « SA » ;
- Captures d'écran du 7 mai 2014 de pages web des sites internet « groupeauchan » et « auchan.fr » ;

- Page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> le 9 mai 2014 ;
- Courrier recommandé et courriel du 28 octobre 2013 de mise en demeure, adressés au Titulaire, de transférer au Requérant les noms de domaine <pharmacieauchan.fr> et <auchanpharmacie.fr> sous huit jours ;
- Courriel du 4 novembre 2013 de relance de la mise en demeure du 28 octobre 2013 ;
- Réponse du 5 novembre 2013 du Titulaire indiquant ne pas avoir l'intention d'utiliser les noms de domaine <pharmacieauchan.fr> et <auchanpharmacie.fr> et invitant à préciser si le Requérant souhaite les acheter ;
- Résultats obtenus le 9 mai 2014 après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées aux nom et prénom du Titulaire effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus le 9 mai 2014 après une recherche de personne morale créée par le Titulaire dans la base Infogreffe ;
- Résultats obtenus le 9 mai 2014 après une recherche sur la requête « [nom et prénom du Titulaire] auchan » effectuée dans Google.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> a été réservé le 24 décembre 2012 par Monsieur Redouane E., domicilié [adresse postale] en France. Ce nom de domaine <pharmacieauchan.fr> ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours par Groupe Auchan S.A.

Conformément à l'article L 45-6 du code des postes et communications électroniques, « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ». L.45-2-2° indique que cette suppression et ce transfert peuvent intervenir 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. L'article R.20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques dispose « Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ». Nous démontrerons ci-dessous que Groupe Auchan S.A. a intérêt à agir (I), que le nom de domaine porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II), et que le titulaire n'a aucun intérêt à agir et agit/a agi de mauvaise foi, en vertu de quoi l'Afnic devrait procéder à la transmission du nom de domaine en faveur de Groupe Auchan S.A. (III).

I- Sur l'intérêt à agir

Le requérant, Groupe Auchan S.A. est un groupe leader de la grande distribution à l'échelle mondiale. Le Groupe Auchan emploie plus de 300 000 personnes au travers de plus de 1,500 emplacement de bureaux et une présence dans une quinzaine de pays répartis à travers le monde (cf. Annexe 1). Les produits vendus sont également disponibles en ligne, par exemple sur le site auchan.fr (cf. Annexe 2).

Le Groupe Auchan et sa marque bénéficie d'une forte notoriété en France qui n'est plus à démontrer.

Avant d'introduire la présente procédure, le Conseil du requérant a adressé une lettre de mise en demeure au réservataire par lettre recommandée avec accusé de réception et email (cf. Annexe 3). Ce dernier a répondu en précisant ne pas avoir l'intention d'exploiter le nom de domaine litigieux et en proposant de le vendre au requérant (cf. Annexe 4). Le nom est actuellement inactif (cf Annexe 5).

La société Groupe Auchan est titulaire de nombreux enregistrements de marque à travers le monde portant sur le terme « AUCHAN » et notamment (cf. Annexe 6):

- Marque française AUCHAN VIVONS MIEUX. VIVONS MOINS CHER. n° 3632702 enregistrée le

26 février 2009 pour désigner des produits ou services en classes 1 à 45, et notamment « Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes ; préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; suppléments alimentaires minéraux ; aliments et farines lactées pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; antiseptiques ; désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les savons »

- Marque française AUCHAN n° 3630779 enregistrée le 18 février 2009 pour désigner des produits ou services en classes 1 à 45, et notamment « Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes ; préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; suppléments alimentaires minéraux ; aliments et farines lactées pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; antiseptiques ; désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les savons »

- Marque communautaire AUCHAN n° 283101 enregistrée le 31 mai 1996 et dûment renouvelée en 2006 pour désigner des produits ou services en classes 1 à 42, et notamment « produits hygiéniques; Substances, boissons, aliments diététiques à usage médical; préparations médicales pour l'amincissement; infusions médicinales; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; produits pour la destruction des végétaux; parasitocides; produits pour laver les animaux; coton antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et culottes hygiéniques ».

Toutes ces marques sont protégées et produisent leurs effets en France.

Le requérant et ses affiliés disposent également de nombreux noms de domaine contenant le terme AUCHAN et notamment: groupe-auchan.com, auchan.fr, auchandirect.fr, auchanpharmacie.fr, auchan.lu, auchandirect.pl, auchan.ru, auchandrive.fr, fondation-auchan.fr, carte-carburant-auchan.fr, auchancity.fr. (cf. Annexe 7).

Les droits du requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 24 décembre 2012 (cf. Annexe 8) qui porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

II - Sur l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom de domaine litigieux est susceptible d'être confondu avec les marques AUCHAN du requérant enregistrées antérieurement et exploitées de manière intensive.

Le nom de domaine contesté est <pharmacieauchan.fr>. Il reproduit intégralement l'élément verbal « Auchan » des marques invoquées. Le terme AUCHAN est tout à fait distinctif au regard des produits et services concernés. Par ailleurs le terme « pharmacie » n'est pas distinctif. En effet il s'agit d'un terme générique qui décrit une partie des produits proposés à la vente par le requérant. Les marques invoquées ci-dessus désignent d'ailleurs les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Le terme « pharmacie » accolé à la marque AUCHAN est donc de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit de l'internaute.

Le nom de domaine contesté est une contrefaçon par imitation des marques de la requérante. L'enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de marque au sens des dispositions de l'article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

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 ou services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée

Ce nom de domaine constitue également une attente à la marque renommée AUCHAN susceptible d'engager la responsabilité civile du réservataire en application des dispositions de l'article L713-5 du CPI : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière".

En outre, AUCHAN constitue également la dénomination sociale du requérant, la présence de ce terme dans le nom de domaine contesté porte alors également atteinte aux droits du requérant sur sa dénomination sociale et constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité civile du réservataire en application des dispositions de l'article 1382 du code civil.

Enfin, il est constant que la simple présence de l'extension <.fr> n'est pas suffisante pour atténuer le risque de confusion et est sans incidence pour déterminer si le terme protégé par le droit de propriété intellectuelle est susceptible d'être confondu avec un nom de domaine.

III – Sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et la mauvaise foi

A la connaissance du requérant, le titulaire du nom de domaine ne jouit d'aucun droit sur le terme AUCHAN et n'a pas été autorisé par le requérant à enregistrer et exploiter le nom de domaine contesté. Il n'existe en outre aucune relation d'affaires entre les parties. Le réservataire n'est pas connu sous le nom AUCHAN et ce terme n'a pas de signification particulière en français. Aucune raison ne semble justifier la réservation du nom en cause par le défendeur. L'enregistrement des marques de la requérante précède largement l'enregistrement du nom de domaine contesté. Monsieur Redouane E. ne peut justifier d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine contesté. Un sondage dans les registres de l'INPI, du Registre du Commerce et dans le moteur de recherche « Google.fr » révèlent qu'il n'est titulaire d'aucune marque, dénomination sociale ou nom commercial formé du terme AUCHAN (cf. Annexe 9).

L'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux sont faits de mauvaise foi et visent à tromper les internautes. Le 28 octobre 2013, le requérant a fait adresser au réservataire une lettre de mise en demeure par son conseil pour solliciter le transfert volontaire et sans condition du nom litigieux (Cf. Annexe 3). Ce dernier a répondu en précisant ne pas avoir l'intention d'exploiter le nom et en proposant de le vendre au requérant (cf. Annexe 4). Le requérant considère cette proposition comme une preuve de la mauvaise foi du titulaire. Il ne pouvait pas ignorer la marque AUCHAN au jour de la réservation du nom de domaine litigieux en raison de sa notoriété en France qui n'est plus à démontrer.

Le réservataire a été mis en demeure. Il ne pouvait donc pas ignorer qu'il contrevient aux droits de propriété intellectuelle du requérant mais il a tout de même proposé au requérant de lui vendre le nom de domaine litigieux.

Il est évident que le titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais eu pour but d'offrir des produits ou services de bonne foi. Son comportement démontre que son objectif et son seul but dans l'utilisation du nom de domaine est de gagner de l'argent en le vendant. En outre, aucune exploitation légitime du nom de domaine n'est plausible au regard de la notoriété de la marque AUCHAN en France et des dispositions de l'article L713-5 du CPI.

Le requérant considère que l'enregistrement en pleine connaissance de la marque AUCHAN ainsi que la proposition de vente et l'absence d'usage sont autant d'éléments qui permettent d'établir la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux..».

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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société GROUPE AUCHAN immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille métropole ;
- À l'enseigne « AUCHAN » du Requérant ;
- Aux marques enregistrées par le Requérant et notamment :
 - La marque française semi figurative « AUCHAN » numéro 3630779 enregistrée le 18 février 2009 pour les classes 1 à 45 ;
 - La marque communautaire semi figurative « AUCHAN », en vigueur en France, numéro 283101 enregistrée le 31 mai 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <auchan.fr> le 11 février 1997 ;
 - <auchanpharmacie.fr> le 18 avril 2014.

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 a constaté que le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> est similaire à la marque française semi figurative antérieure « AUCHAN » numéro 3630779 enregistrée le 18 février 2009 par le Requérant car il est composé de la composante verbale de la marque « AUCHAN » dans son intégralité et du terme « pharmacie » qui fait référence à des produits et services couverts par la marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société GROUPE AUCHAN.

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.

a. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> ;
 - N'entretient aucune relation d'affaires avec le Requérant ;
- Les résultats des recherches INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> ;

- Le 5 novembre 2013 le Titulaire indiquait au Requéran ne pas avoir l'intention d'utiliser le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> ;
- La capture d'écran fournie par le Requéran montre que le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> est inactif ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de caractériser l'absence d'intérêt légitime du Titulaire.

Le Collège a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <pharmacieauchan.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <pharmacieauchan.fr> au profit du Requéran, la société GROUPE AUCHAN.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 17 juin 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

