



DÉCISION DE L'AFNIC

eat.fr

Demande n° FR-2021-02272

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JUST EAT HOLDING LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : eat.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 avril 2005

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 décembre 2026

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 janvier 2021 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.

- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 12 février 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 février 2021.

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 18 mars 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <eat.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 :

- Informations détaillées fournies en langue anglaise, accompagnées d'une traduction en langue française, sur la société JUST EAT HOLDING LIMITED, constituée le 28 avril 2005 sous le numéro 05438939 et ayant son siège social à Londres au Royaume-Uni ;
- Extrait Kbis de la société EAT ON LINE immatriculée le 16 février 1998 sous le numéro 417 630 514 au RCS de Paris, présidée par le Requérant et ayant pour nom commercial « JUST EAT » ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 013277173 enregistrée le 19 septembre 2014 par le Requérant pour les classes 9, 16, 20, 21, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 014167258 enregistrée le 27 mai 2015 par le Requérant pour les classes 29, 30, 32 et 35 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 014370555 enregistrée le 16 juillet 2015 par le Requérant pour les classes 9, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 015625338 enregistrée le 07 juillet 2016 par le Requérant pour les classes 9, 16, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 015735152 enregistrée le 09 août 2016 par le Requérant pour les classes 9 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « ALLO RESTO by JUST EAT » numéro 4300283 enregistrée le 19 septembre 2016 par le Requérant pour la classe 35 ;
- Notice complète de la marque française « EAT.FR – Livraison des Meilleurs Restaurants » numéro 4510662 enregistrée le 23 décembre 2018 par le Titulaire pour les classes 35, 38 et 39 ;
- Récapitulatif de demande en nullité formée le 17 décembre 2020 par le Requérant à l'encontre de la marque française « EAT.FR – Livraison des Meilleurs Restaurants » numéro 4510662 enregistrée le 23 décembre 2018 par le Titulaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <just-eat.co.uk> enregistré le 30 mars 2004 ; cependant l'identité du titulaire n'est pas identifiée ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <just-eat.fr> enregistré le 02 janvier 2017 par Monsieur ou Madame G. ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <eat.fr> enregistré le 20 avril 2005 sous diffusion restreinte ;
- Article intitulé « Livraison de repas Deliveroo attaque Just Eat sur ses terres » publié le 25 juin 2018 sur le site web <http://www.lefigaro.fr> ;
- Article intitulé « Allo Resto se rebaptise Just Eat, du nom de sa maison mère britannique » publié le 25 janvier 2018 sur le site web <http://www.lesechos.fr> ;
- Article intitulé « FoodTech : Just Eat annonce un partenariat avec la chaîne de restaurant HD Diner » publié le 13 juin 2018 sur le site web <http://www.lesechos.fr> ;
- Article intitulé « Just Eat lance un resto éphémère comme à la maison » publié le 31 janvier 2018 sur le site web <https://www.sortiraparis.com> ;
- Article intitulé « Publicité : Just Eat fait une campagne fracassante » publié sur le site web <http://www.leparisien.fr> ;
- Article intitulé « Les plateformes de livraison, nouveau pilier de la restauration » publié le 30 septembre 2018 sur le site web <https://pubosphere.fr> ;
- Article intitulé « Qui ressortira vainqueur de la bataille de la livraison de repas à domicile » publié le 28 octobre 2015 sur un site web dont l'URL est inconnue ;
- Présentation de l'application intitulée « Just Eat (Allo Resto) – Livraison restaurants » sur le site web <https://play.google.com> ;
- Présentation de l'application mobile « Juste Etat (Allo Resto) ;
- Capture d'écran de la page « Who are we ? » du site web <https://www.justcattakeaway.com> accompagnée d'une traduction partielle ;
- Capture d'écran avec l'entête « JUST EAT » non datée et dont l'URL est inconnue ;
- Capture d'écran du 22 janvier 2019 de la page Facebook @JustEatFrance ;
- Capture d'écran de l'entête de la page Twitter @JustEatFr ;
- Captures d'écrans de publications publiées sur la page Facebook du Requérant en date des 14 juillet 2018, 17 mai 2018, 24 août 2018, 25 mai 2018 et 31 mai 2018 ;
- Captures d'écrans de publications publiées sur la page Twitter du Requérant en date des 1^{er} août 2018, 03 octobre 2018, 10 juillet 2018, 25 janvier 2018 et 29 octobre 2018 ;
- Captures d'écran de la page web vers laquelle redirigeait le nom de domaine <eat.fr> en dates des 01 juillet 2007, 18 juillet 2008, 17 mai 2012, 05 juillet 2014, 10 août 2015, 06 mars 2018 et 18 juillet 2019 extraites du site web WAYBACKMACHINE ;
- Décision prise par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI numéro D2018-1128 du 27 juillet 2018 relative aux noms de domaine <allo-resto.com>, <allo-resto.info> et <allo-resto.net> ;
- Décision de l'EUIPO concernant l'opposition formée par le Requérant à l'encontre de la marque de l'Union européenne numéro B2468414 accompagnée d'une traduction partielle.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous vous écrivons en notre qualité de Conseils de la société Just Eat Holding Limited, société de Droit Anglais, sise Fleet Place House, 2 Fleet Place, Holborn Viaduct, LONDRES, ROYAUME UNI. (Annexe 8 – Extrait du registre des sociétés anglais concernant la société Just Eat Holding Limited). Cette société, titulaire de nombreuses marques JUST EAT et des noms de domaines <just-eat.fr> et <just-eat.co.uk> a récemment appris qu'un tiers avait réservé, le 20 avril 2005, le nom de domaine <eat.fr> (Annexe 9– Extrait Whois <eat.fr>).

Les coordonnées du réservataire de ce nom de domaine ne sont pas publiques. Néanmoins, les mentions légales du site <eat.fr> font référence à la société L.B. Partners SAS et à M. B., domiciliés [coordonnées] PARIS. Ni la société L.B. Partners ni M. B. n'ont été autorisés par la société Just Eat Holding Limited à réserver ce nom de domaine ou à exploiter la dénomination « EAT.FR ».

A cet égard, signalons à toutes fins utiles que M. B. a déjà été impliqué dans un litige de

cybersquatting avec la Requérante, ayant conduit à ce que la chambre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ordonne le transfert au profit de la Requérante des noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info>, <allo-resto.net> (Allo Resto étant l'ancien nom de Just Eat jusqu'en 2017)

(Annexe 10 : décision du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI n°D2018-1128 Eat Online SA c/ B. concernant les noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info>, <allo-resto.net>)

La Requérante entend aujourd'hui solliciter le transfert du nom de domaine litigieux au profit de sa filiale directe, la société Eat Online SA, sise 2 ter rue Louis Armand - 75015, Paris, FRANCE, sur le fondement de l'article L. 45-6 al.1 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE ci-après), lequel dispose que : « 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'article L. 45-2, 2° du CPCE dispose quant à lui que : « 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 ».

Il sera ainsi démontré que la société Just Eat Holding Limited a un intérêt à agir (1) et que le nom de domaine <eat.fr>, qui porte atteinte à ses droits antérieurs (2), a été réservé par le Titulaire avec une parfaite mauvaise foi (3).

En conséquence, le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société requérante est sollicité.

1. Intérêt à agir de la société Just Eat Holding Limited :

L'AFNIC considère traditionnellement que :

« Le requérant dispose d'un intérêt à agir si :

1°) il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2°) il détient un nom de domaine quasi-identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3°) il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonyme, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle, etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux ».

Ainsi, si le requérant est titulaire de noms de domaine et de marques similaires au nom de domaine litigieux, il est considéré comme ayant un intérêt à agir, peu important la date de création et d'enregistrement de ces titres, noms de domaines ou dénominations sociales

o Présentation de la société Just Eat Holding Limited, de ses marques et noms de domaine

Depuis sa création en 2000 la société JUST EAT s'est rapidement imposée en Europe comme le leader mondial de la livraison de repas à domicile, en mettant à disposition du public une place de marché mettant en relation consommateurs et restaurants (Annexe 1 : extrait du site www.lefigaro.fr), disponible sur le site <https://www.just-eat.co.uk> >, dont le nom de domaine a été enregistré le 30/03/2004 (Annexe 11 : extrait Whois du nom de domaine <just-eat.co.uk>) Just Eat est l'une des 100 plus importantes sociétés cotées sur FTSE (Financial Times Stock Exchange) et opère sur 12 marchés à travers le monde. La société est un leader mondial de la commande de produits alimentaires en ligne, offrant aux clients un moyen simple et sécurisé de commander et de payer des produits alimentaires auprès de leurs partenaires de restauration (Annexe 18 : extrait du site Internet.pubosphere.fr, « Les plateformes de livraison, nouveau pilier de la restauration, p.2 et Annexe 19 : extrait du site Internet.www.journaldunet.com « qui ressortira vainqueur de la bataille de la livraison de repas à domicile, p.1)

En 2018, JUST EAT comptabilisait plus de 22,8 millions de clients avec 87 000 partenaires de restauration à l'échelle internationale, et plus de 13,4 millions d'utilisateurs actifs de son application (Annexe 18 : extrait du site Internet.pubosphere.fr, « Les plateformes de livraison, nouveau pilier de la restauration, p.2 et Annexe 20 : extrait du site Internet.just-eat.co.uk « Qui sommes-nous ? ») JUST EAT est également, depuis le rachat du leader français de la vente à emporter Allo Resto, un acteur incontournable du marché français, avec plus de 10 Millions de repas livrés, 5 500

restaurants partenaires et des livraisons dans 2 000 communes françaises (Annexe 2 : extrait du site www.lesechos.fr « Allo Resto se rebaptise Just Eat du nom de sa maison mère Britannique »), et un chiffre d'affaire de 41 947 000 € réalisé en France en 2018.

Rappelons à cet égard que la Requérante a décidé en 2017 de changer la marque ALLO RESTO en France en JUST EAT. Dans un premier temps, la marque était exploitée sous la dénomination ALLO RESTO BY JUST EAT, avant de devenir définitivement JUST EAT le 25 janvier 2018

Depuis ce rachat, le nom de domaine alloresto.fr renvoie désormais sur la page www.justeat.fr (Annexe 12 : Whois de just-eat.fr)

L'app JUST EAT, présente sur le Google Play et l'App Store, figure parmi les apps les plus téléchargées, avec plus d'un million de téléchargement pour l'app JUST EAT sur Google Play (Annexe 3 : extraits du Google Play et de l'App Store)

Pour conserver son statut de leader français et promouvoir sa marque JUST EAT, la société Just Eat réalise des investissements promotionnels considérables, et met en place des campagnes publicitaires à plusieurs millions d'euros connaissant un succès considérable auprès des consommateurs, au point que la presse généraliste elle-même évoque une « campagne fracassante » (Annexe 4 : extrait du site Internet www.leparisien.fr « Publicité : Just Eat fait une campagne fracassante »).

La société Just Eat est en outre particulièrement active sur les réseaux sociaux, où elle communique sur ses marques JUST EAT. Elle est ainsi suivie sur Facebook par 136 425 personnes, et totalise 29 900 abonnés sur Twitter (Annexe 5 : extrait des sites www.facebook.com et www.twitter.com).

La croissance de la société Just Eat et la notoriété de ses marques ne cessent de croître, celle-ci multipliant en parallèle les partenariats avec les grandes chaînes de restauration (Annexe 6 : extrait du site www.ladn.eu « La chaîne de restaurants HD Diner est désormais disponible à la livraison sur la plateforme Just Eat ») et diversifie ses activités, développant désormais un concept unique de restaurants éphémères (Annexe 7 : extrait du site www.sortiraparis.com).

La renommée en Europe de JUST EAT a d'ailleurs été reconnue par les instances européennes, dans une décision d'opposition B 002468414 du 29/09/2017 JUST EAT c/ JUSTREQUEST, la Division d'opposition, statuant sur renvoi de la Chambre des Recours, notant que :

« (...) les éléments de preuve soumis suggèrent que la marque a une position consolidée sur le marché et démontrent que l'opposant a fait un usage intensif et de longue date de sa marque au moins en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Espagne, en Italie, au Danemark et au Royaume-Uni et que la marque est très largement connue du public sur le territoire pertinent. » (Annexe 21 : décision JUST EAT c/ JUST REQUEST n°B 002468414 du 29/09/2017)

La société JUST EAT a très tôt eu à cœur de protéger ses actifs intellectuels à travers le dépôt de marques JUST EAT

Aujourd'hui, la société Just Eat Holding Limited est titulaire d'un important portefeuille de marques, et notamment des marques suivantes :

- la marque de l'UE n°13277173 déposée le 19/09/2014 en classes 9, 16, 20, 21, 35, 38, 39, 42, 43
- la marque de l'UE n°14167258 déposée le 27/05/2015 en classes 29, 30, 32, 35
- la marque de l'UE JUST EAT n°14370555 déposée le 16/07/2015 en classes 9, 35, 38, 39, 42 et 43
- la marque de l'UE n°15625338 déposée le 12/12/2016 en classes 9, 35, 38, 39, 42 et 43
- la marque française n°4300283 déposée le 19/09/2016 en classe 35
- la marque de l'UE n°15735152 déposée le 09/08/2016 en classes 9 et 42

(Annexe 13 – Exemples de marques JUST EAT) détenues par la Requérante)

Comme indiqué précédemment, les marques et noms de domaine de la société Just Eat Holding Limited jouissent d'une très importante renommée en France et en Europe.

Ainsi, la société Just Eat Holding Limited, qui voit ses marques et noms de domaine imités de manière coupable au sein du nom de domaine EAT.FR, dispose incontestablement d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

2. Atteinte aux droits de la société Just Eat Holding Limited

L'article L. 45-2, 2° du CPCE dispose que :

« 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 ».

La société Just Eat Holding Limited est notamment titulaire de la marque de l'UE n°15625338 déposée le 12/12/2016 en classes 9, 35, 38, 39, 42 et 43.

Par ailleurs, la Requérante, ayant commencé ses activités en 2001, et acquis une certaine réputation, notamment en Angleterre, a enregistré le nom de domaine <just-eat.co.uk> le 30/03/2004.

Le Titulaire, souhaitant ayant probablement eu vent de ce succès, et anticipant le succès de JUST EAT en France, a réservé le nom de <eat.fr> le 20 avril 2005.

Une simple recherche rapide sur le site web.archive.org permet de prouver cette volonté de se placer dans le sillage de JUST EAT puisque, depuis sa réservation et jusqu'en 2019 (soit plus de 14 ans après sa réservation !), le nom de domaine <eat.fr> n'a curieusement jamais fait l'objet de la moindre exploitation jusqu'au moment où ALLO RESTO est devenu JUST EAT en France, et apparaissait même comme en vente (Annexe 14 : extrait du Site Internet Webarchive.org concernant <eat.fr>).

En effet, en 2019, le contenu du site a été mise à jour, de manière à figurer une place de marché mettant en relation consommateurs et restaurants du nom de , dont les ressemblances avec le site Internet <just-eat.fr> sont pour le moins déroutantes.

[capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <eat.fr>]

[capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <just-eat.fr>]

Ce mimétisme est à ce point poussé que lorsque l'on clique sur le lien « Groupe » en bas de page, un descriptif intitulé « groupe Allo Resto » apparaît sur la page !

Il sera bien entendu rappelé que le Titulaire n'est en aucun cas affilié à la société Just Eat Holding Limited, ni même à la société Allo Resto, devenue entretemps Just Eat France.

Outre les similarités existant entre les marques, noms de domaine et sites Internet de la requérante et le contenu du site <eat.fr>, le nom de domaine <eat.fr> lui-même est de nature à générer un risque de confusion avec les marques JUST EAT de la requérante.

En effet, visuellement, l'élément EAT se retrouve intégralement au sein des marques de la Requérante.

EAT.FR nom de domaine contesté

JUST EAT marque de la requérante

La présence du GTLD « .FR » au sein du nom de domaine contesté n'est absolument pas de nature à atténuer ces similarités : en effet, il est de jurisprudence constante que les GTLD sont usuels pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet, et présentent donc un caractère faiblement distinctif.

Dès lors, les signes en présence sont visuellement similaires.

Phonétiquement, les signes en présence sont courts et ont en commun la séquence « EAT », que l'on retrouve intégralement au sein de la marque de la Requérante.

Les signes sont donc phonétiquement proches.

Conceptuellement, les signes doivent être considérés comme fortement similaires, dans la mesure où ils partagent la même séquence « EAT », lesquels renvoient à la notion de restauration.

Les signes sont donc conceptuellement similaires

Le risque de confusion est d'autant plus manifeste que, comme démontré plus haut, l'usage du nom de domaine par le Titulaire est caractérisé par une volonté de créer la confusion qui s'exprime par la reprise à l'identique des éléments visuels faisant l'identité de JUST EAT, tels que :

• La reprise de la police d'écriture et de la couleur faisant l'identité de JUST EAT :

[logo utilisé sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <eat.fr>]

[logo utilisé sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <just-eat.fr>]

- La reprise de la charte graphique des Sites Internet < just-eat.fr> et <just-eat.co.uk>

[capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <eat.fr>]

[capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <just-eat.fr>]

Cette très grande proximité visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes n'est évidemment pas le fruit du hasard, et laisse indéniablement penser que le nom a été élaboré pour profiter des potentielles erreurs de frappe des internautes en vue de détourner ceux-ci du site recherché, ou de tromper le consommateur lui laissant croire qu'il s'agit du nom de domaine réservé par le requérant, afin de profiter de la renommée et de la confiance que le public accorde à la marque JUST EAT.

Comme indiqué précédemment, le nom de domaine contesté <eat.fr>, réservé depuis 2005, n'a pas été exploité depuis 14 ans, avant que son contenu ne soit mis à jour en 2019 (une fois la renommée de la marque JUST EAT bien établie en France (Annexe 14 :extraits du Site Internet Webarchive.org concernant <eat.fr>) de manière à imiter une place de marché mettant en relation les consommateurs et les restaurants (activités explicitement visées par les marques de la Requérante, telle que la marque de l'UE n°15625338 qui vise en classe 38 des services d' « exploitation d'un portail en ligne pour la livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits » et en classe 39 « l'exploitation d'un site web pour la livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits »).

Tous ces éléments participent donc à engendrer encore davantage de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Il est donc évident que la reprise des marques JUST EAT détenues par la société Requérante, en tant que nom de domaine, et l'exploitation de ce nom de domaine sous une forme reprenant les codes visuels du design du site original, dans le but de profiter de la renommée et de la confiance que les consommateurs accordent à la marque JUST EAT, est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur, par conséquent de porter atteinte aux droits antérieurs détenus par la société Requérante.

Ces circonstances permettront au Collège de considérer que le nom de domaine EAT.fr est, conformément aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE, susceptible de porter atteinte aux droits de la société Just Eat Holding Limited.

3. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire

o De l'identité du titulaire

Les coordonnées du réservataire de ce nom de domaine ne sont pas publiques. Toutefois, les mentions légales du site <eat.fr> font référence à la société L.B. Partners SAS et à M. B., tous deux domiciliés [coordonnées] PARIS, laissant penser que le nom de domaine a été réservé par ou pour le compte de ces derniers.

Cela est d'autant plus vraisemblable que M. B. a également déposé une marque française EAT.FR LIVRAISON DES MEILLEURS RESTAURANTS n°4510662 le 23/12/2018, en fraude des droits de la société Just Eat Holding Limited, et à l'encontre de laquelle la Requérante introduit en parallèle une action en nullité (Annexe 15 : copie de la marque française EAT.FR LIVRAISON DES MEILLEURS RESTAURANTS n°4510662 et Annexe 17 : Copie de la requête en annulation de la marque française EAT.FR LIVRAISON DES MEILLEURS RESTAURANTS présentée devant l'INPI le 17/12/2020)

o L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le réservataire du nom de domaine contesté n'a aucun lien avec la société Just Eat Holding Limited et ni la société L.B. Partners ni M. B. n'ont été autorisés par la société Just Eat Holding Limited à réserver ce nom de domaine ou à exploiter la dénomination « EAT.FR »

Le fait que M. B. ait déposé une marque française EAT.FR LIVRAISON DES MEILLEURS RESTAURANTS n°4510662 le 23/12/2018 ne saurait en aucun cas lui permettre de justifier d'un intérêt légitime à l'exploitation du nom de domaine <EAT.FR>, ce dépôt ayant été effectué en fraude des droits de la société Just Eat Holding Limited, qui introduit en parallèle une action en nullité afin de voir ses droits reconnus.

Un tel dépôt de marque en fraude des droits de la Requérante, bien loin de légitimer la réservation du nom de domaine par le titulaire, prouve au contraire la mauvaise foi de celui-ci.

On pourra légitimement douter de la légitimité de l'exploitation commerciale du nom de domaine contesté au regard des éléments énumérés ci-après prouvant la mauvaise foi du titulaire, ainsi que de l'activité affichée de la société L.B. Partners (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)

La réalité d'une exploitation commerciale apparaît d'autant plus douteuse que les liens renvoyant supposément à des réseaux sociaux sur la page EAT.FR renvoient sur les pages d'accueils de ces réseaux et non vers une page personnelle, tandis que les liens vers les apps EAT.FR supposément présents sur l'Apple store et Google Play ne renvoient pas davantage vers une app.

Le Collège ne se laissera pas abuser par cette tentative de maquillage de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire, destinée à créer une apparence d'exploitation plus de 14 ans après la réservation du nom de domaine, singeant les visuels du véritable site exploité par la société Just Eat Holding Limited.

Le titulaire n'avait donc aucun intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux.

o La mauvaise foi du titulaire

Selon l'article R. 20-44-46 al. 2 du CPCE, « 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 ».

La mauvaise foi du titulaire s'illustre en l'espèce par de nombreux éléments, liés non seulement à la notoriété de la Requérante, aux conditions de la soi-disant « exploitation » du nom de domaine contesté ainsi que par un certain nombre d'éléments liés au réservataire probable de ce nom de domaine.

En premier lieu, comme démontré plus haut, outre les ressemblances phonétiques, visuelles et conceptuelles entre les signes en présence, l'usage du nom de domaine par le Titulaire est caractérisé par une volonté de créer la confusion qui s'exprime par la reprise à l'identique des éléments visuels faisant l'identité de JUST EAT, tels que :

• La reprise de la police d'écriture et de la couleur faisant l'identité de JUST EAT :

[logo utilisé sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <eat.fr>]

[logo utilisé sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <just-eat.fr>]

• La reprise de la charte graphique des Sites Internet < just-eat.fr> et <just-eat.co.uk>

[capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <eat.fr>]

[capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <just-eat.fr>]

Ces éléments troublants ne sont néanmoins pas de simples coïncidences : cette volonté de reprendre les codes de JUST EAT afin de tirer profit de sa réputation et de la confiance que le public lui accorde se révèle aussi lorsque l'on clique sur l'onglet « groupes » en bas de la page d'accueil de <eat.fr>, conduisant à une page intitulée « groupe Allo Resto », qui n'est autre que l'ancien nom de JUST EAT en France !

[Capture d'écran]

L'intention frauduleuse du réservataire apparaît encore plus clairement en s'intéressant à l'exploitant du Site <eat.fr>, et probable réservataire, la société L.B. Partners SAS et M. B..

[Capture d'écran]

En effet, la mauvaise foi de M. B. et sa volonté de se placer dans le sillage de JUST EAT ont déjà été constatées par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans une décision D2018-1128, par laquelle cette dernière ordonnait le transfert au profit de la Requérante des noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info>, <allo-resto.net>, dans des circonstances qui ne sont pas sans

rappeler les faits de l'espèce (Annexe 10 : Décision du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI n°D2018-1128 Eat Online SA c/ B. concernant les noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info>, <allo-resto.net>) en date du 278 juillet 2018).

Ainsi, dans sa décision, l'OMPI avait relevé que :

« avant qu'il ne soit supprimé suite à la mise en demeure adressée par le plaignant, le défendeur exploitait un site web de livraison de denrées alimentaires sous le nom de domaine litigieux <allo-resto.com>, qui présentait une ressemblance frappante avec le site web du plaignant, en particulier au regard des caractéristiques communes suivantes : le logo "Allo Resto" en caractères rouges en haut à gauche de la page, une grande bannière photo en haut du site montrant des personnes en train de déguster un repas (différentes photos) avec un message marketing superposé (en français) en caractères blancs identiques et une boîte de recherche identique en bleu / blanc exactement au même endroit ; trois photos / listes plus petites en dessous ; et en dessous de celles-ci une section de navigation avec six icônes identiques ou similaires, principalement rouges, disposées de manière identique

(...)

De l'avis du Jury, une telle utilisation du site web <allo-resto.com>, qui, selon le Jury, faisait partie d'un plan visant à tirer profit de la marque de la plaignante (voir plus loin la section 6D), ne peut être considérée comme une offre de bonne foi de produits ou de services. Au contraire, elle indique que le Défendeur n'a pas fait preuve de bonne foi » (Annexe 10 : Décision du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI n°D2018-1128 Eat Online SA c/ B. concernant les noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info>, <allo-resto.net>) en date du 278 juillet 2018)

A propos du dépôt d'une marque réalisé par M. B. et censé légitimer sa réservation du nom de domaine, l'OMPI avait noté que :

1. « Le défendeur invoque également sa marque de Monaco comme constituant des droits ou des intérêts légitimes. Cependant, comme expliqué dans la section 2.12 de la vue d'ensemble 3.0 de l'OMPI, l'enregistrement par le défendeur d'une marque correspondant au nom de domaine litigieux ne suffira pas en soi à établir des droits ou des intérêts légitimes si les circonstances générales démontrent qu'elle a été obtenue principalement pour contourner l'application des Principes directeurs UDRP ou empêcher de toute autre manière l'exercice de ses droits par le plaignant, même si ce n'est que dans une juridiction particulière. » (Annexe 10 : Décision du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI n°D2018-1128 Eat Online SA c/ B. concernant les noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info>, <alloresto.net>) en date du 278 juillet 2018)

Tous ces éléments rendent donc plus que vraisemblables le fait que le titulaire, en réservant le nom <eat.fr>, a entendu anticiper l'établissement et le succès de JUST EAT en France.

Cette intention frauduleuse est d'ailleurs confirmée par le fait que le titulaire a attendu pas moins de 14 ans, au moment précis où ALLO RESTO devenait JUST EAT, avant qu'un contenu apparaisse sur ce nom de domaine, imitant de manière grossière la charte graphique de JUST EAT. Il est bien entendu impossible que le Titulaire puisse avoir une activité consistant à mettre à disposition un place de marché mettant en relation restaurants et consommateurs sans avoir jamais entendu parler de JUST EAT, dont la renommée est internationale.

La mauvaise foi du titulaire, qui a réservé le nom de domaine <eat.fr> dans l'unique but de tirer profit de sa renommée, en créant un risque de confusion avec la marque de l'UE JUST EAT et le nom de domaine just-eat.fr avec l'intention de tromper, est donc toute caractérisée.

Nous attirons d'ailleurs l'attention du Collège sur le fait que plusieurs décisions SYRELI ont reconnu l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du réservataire dans des circonstances proches, telles que :

- décision n°FR-2020-02086 <la-belle-iloise.fr> du 07/09/2020

- Décision n° FR-2020-01993 <pronosticparionssport.fr> du 05/05/2020

CONCLUSION

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la réservation du nom de domaine <eat.fr> porte bien atteinte aux droits de la société Just Eat Holding Limited, et en particulier à sa marque de l'UE n°15625338, et a été réalisée en toute mauvaise foi et sans que son titulaire n'ait le moindre intérêt légitime à cette réservation. La société anglaise Just Eat Holding Limited sollicite en conséquence

le transfert du nom de domaine <eat.fr.> au profit de sa filiale la société Eat Online SA, sise 2 ter rue Louis Armand - 75015, Paris.

Cette demande est conforme aux règles d'éligibilité, puisque, comme le démontre le Kbis de la société EAT ONLINE SA (Annexe 22 : extrait Kbis de la société EAT ONLINE SA), il s'agit d'une filiale directe détenue à 100% par le Requéant et dont le siège social est situé en France. [Liste des pièces] ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 12 février 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie du passeport du Titulaire ;
- Notice complète de la marque française « EAT.FR – Livraison des Meilleurs Restaurants » numéro 4510662 enregistré le 23 décembre 2018 par le Titulaire pour les classes 35, 38 et 39 et ayant fait l'objet d'une demande en nullité totale le 18 décembre 2020 ;
- Courriel du 23 décembre 2020 adressé au Titulaire suite à l'achat effectué du thème « Food & Restaurant Responsive Shopify Theme » sur le site web <https://templatemonster.com>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas d'accord avec les arguments du requérant car : Je possède une marque enregistrée à l'INPI : EAT.FR - Livraison des Meilleurs Restaurants Numéro :4510662 Classe : 35, 38, 39 Statut : Marque enregistrée Déposant : Monsieur B. J'ai également créé un site web fait par un prestataire en cours de refonte à cause du Covid 19. J'ai acheté un template shopify qui est actuellement en visible sur le site eat.fr. (Facture en pièce jointe) Il me semble que Just Eat ne peut pas avoir le monopole du mot EAT car cela signifie manger en anglais et de très nombreux restaurants et plateforme de livraison ont le mot EAT dans leur nom. Vous trouverez en pièce jointe l'extrait de ma marque à l'INPI. ».

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 des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <eat.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société JUST EAT HOLDING LIMITED, constituée le 28 avril 2005 sous le numéro 05438939 et ayant son siège social à Londres au Royaume-Uni ;
- Aux marques du Requéant et notamment :

- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 013277173 enregistrée le 19 septembre 2014 pour les classes 9, 16, 20, 21, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 014167258 enregistrée le 27 mai 2015 pour les classes 29, 30, 32 et 35 ;
 - La marque de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 014370555 enregistrée le 16 juillet 2015 pour les classes 9, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 015625338 enregistrée le 07 juillet 2016 pour les classes 9, 16, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 015735152 enregistrée le 09 août 2016 pour les classes 9 et 42.
- Le Collège constate également que le Requérant déclare détenir les noms de domaine <just-eat.co.uk> enregistré le 30 mars 2004 <just-eat.fr> enregistré le 02 janvier 2017 ; cependant les extraits de base Whois communiqués ne permettent pas de l'attester.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société JUST EAT HOLDING LIMITED est une société située sur le territoire du Royaume-Uni et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <eat.fr> ;
- Cependant le Requérant demande la transmission du nom de domaine <eat.fr> au bénéfice de sa filiale française à 100%, EAT ON LINE immatriculée le 16 février 1998 sous le numéro 417 630 514 au RCS de Paris avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission au bénéfice de sa filiale française EAT ON LINE était recevable.

iii. 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 <eat.fr> a été enregistré le 20 avril 2005 soit antérieurement :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société JUST EAT HOLDING LIMITED, constituée le 28 avril 2005 sous le numéro 05438939 et ayant son siège social à Londres au Royaume-Uni ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 013277173 enregistrée le 19 septembre 2014 pour les classes 9, 16, 20, 21, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 014167258 enregistrée le 27 mai 2015 pour les classes 29, 30, 32 et 35 ;
 - La marque de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 014370555 enregistrée le 16 juillet 2015 pour les classes 9, 35, 38, 39, 42 et 43 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 015625338 enregistrée le 07 juillet 2016 pour les classes 9, 16, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 42 et 43 ;

- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « JUST EAT » numéro 015735152 enregistrée le 09 août 2016 pour les classes 9 et 42.

Cependant, le Collège constate que :

- Le Titulaire est connu du Requérant et de l'OMPI puisque les Parties se sont opposées dans l'affaire numéro D2018-1128 relatives aux noms de domaine <allo-resto.com>, <allo-resto.info> et <allo-resto.net> dont la décision a été rendue le 27 juillet 2018 ;
- Depuis sa création et jusqu'au 06 mars 2018, le nom de domaine <eat.fr> redirigeait soit vers une page vierge soit, vers une page de mise en vente dudit nom de domaine ;

Le 18 juillet 2019, le nom de domaine <eat.fr> redirigeait désormais vers une page web proposant un service de commande auprès de restaurants ; activité concurrente de celle exercée par le Requérant et protégée par les marques du Requérant Le Collège a donc considéré que le renouvellement du nom de domaine <eat.fr> après cette date 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 JUST EAT HOLDING LIMITED est une société leader mondial de la commande de produits alimentaires en ligne, offrant aux clients un moyen simple et sécurisé de commander et de payer ces produits auprès de leurs partenaires de restauration ;
- En 2018, le Requérant comptabilisait plus de 22,8 millions de clients avec 87 000 partenaires de restauration à l'échelle internationale, et plus de 13,4 millions d'utilisateurs actifs de son application ;
- Le Requérant déclare être, depuis le rachat du leader français de la vente à emporter Allo Resto, un acteur incontournable du marché français, avec plus de 10 Millions de repas livrés, 5 500 restaurants partenaires et des livraisons dans 2 000 communes françaises et un chiffre d'affaire de 41 947 000 € réalisé en France en 2018 ;
- La décision B 002468414 du 29 septembre 2017 de l'EUIPO sur l'opposition formée par le Requérant à l'encontre de la marque de l'Union européenne numéro B2468414 reconnaît la renommée du Requérant ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine le 20 avril 2005 antérieurement aux droits invoqués par le Requérant et le nom de domaine renvoyait jusqu'au 06 mars 2018 soit vers une page web vierge soit, vers une page de mise en vente dudit nom de domaine ;
- Le 18 mai 2018, le Requérant a déposé une plainte devant le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à l'encontre du Titulaire pour les noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info> et <allo-resto.net> ;
- Le 27 juillet 2018 le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI rend la décision D2018-1128 dans laquelle ont été constatées la mauvaise foi du Titulaire et sa volonté de se placer dans le sillage du Requérant ; cette décision ordonnait le transfert au profit du Requérant des noms de domaines <allo-resto.com>, <allo-resto.info> et <allo-resto.net> ;
- Le 23 décembre 2018 le Titulaire a procédé au dépôt de la marque française « EAT.FR LIVRAISON DES MEILLEURS RESTAURANTS » enregistrée sous le numéro 4510662 ;
- Le 18 juillet 2019, le Requérant constate que le nom de domaine <eat.fr> est désormais utilisé par le Titulaire pour rediriger vers un site web :
 - reproduisant la police d'écriture et la couleur des éléments figuratifs des marques « JUST EAT » du Requérant ;
 - reproduisant la charte graphique des sites web du Requérant ;
 - proposant une activité concurrente de celle exercée par le Requérant à savoir un

- service de commande de nourriture auprès de restaurants ;
- qui se présente comme faisant partie du groupe ALLO RESTO, groupe racheté par le Requéant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et que les pièces fournies par les parties permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <eat.fr> et avait renouvelé le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le renouvellement par le Titulaire du nom de domaine <eat.fr> avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <eat.fr> au profit de la filiale française du Requéant la société EAT ON LINE.

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 25 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

