

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

pataterie.fr

Demande n° FR-2022-02955



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LA PATATERIE S.A.S.

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pataterie.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 mars 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 25 mars 2023

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 août 2022 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 2 septembre 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pataterie.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit

de mauvaise foi ».

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

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

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le Requérant est un Groupe connu en France pour son réseau de restaurants LA PATATERIE, spécialisé dans les recettes à base de pomme de terre. L'enseigne a été fondée en 1996 et compte aujourd'hui plus de 120 restaurants partout en France, qui servent plus de 7 millions de repas par an et comptent un réseau de 550 000 clients dotés de la carte de fidélité (cf. site internet du Requérant : <https://www.lapataterie.fr/devenirfranchise/> ANNEXE 1).

A ce titre, le Groupe LA PATATERIE a fortement capitalisé sur la dénomination PATATERIE et détient via sa holding la société LA PATATERIE S.A.S. de nombreux droits privatifs exclusifs.

Le Requérant agit donc en tant que titulaire de nombreuses marques françaises et de l'UE lui conférant des droits exclusifs sur le terme PATATERIE, et notamment :

- La marque française « LA PATATERIE » n° 3359959, enregistrée le 19 mai 2005 en classes 29, 30, 31, 35, 43.



- La marque française **La Pataterie** n° 3360305 enregistrée le 20 mai 2005 en classes 29, 30, 31, 35, 43.



- La marque de l'Union Européenne **La Pataterie** n° 006999841, enregistrée le 18 juin 2008 en classes 29, 30, 31, 35, 43.

- La marque française « PATATERIE » n° 3943667, enregistrée le 4 septembre 2012 en classes 29, 30, 31, 35, 43

La copie de ces marques est jointe en ANNEXE 2 (avec mention de la « Transmission totale de propriété n°858089 du 23/03/2022 (BOPI 2022-25) Bénéficiaire : La Pataterie S.A.S., Société par actions simplifiée 16 RUE FRÉDÉRIC BASTIAT 87280 LIMOGES FR (SIREN 824458723) »).

Ces marques ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, pataterie.fr.

Le requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine contenant le terme LA PATATERIE et notamment :

- lapataterie.com, réservé le 15 avril 2005

- la-pataterie.com, réservé le 11 juin 2009

- lapataterie.eu, réservé le 23 décembre 2008

- lapataterie.restaurant, réservé le 4 novembre 2014

La copie des fiches Whois de ces noms de domaine est jointe en ANNEXE 3.

Le Requérant utilise ces droits pour désigner son activité de restauration et a acquis, par son ancienneté et son usage, une notoriété indiscutable en France, le réseau LA PATATERIE ayant été classé à plusieurs reprises comme enseigne de restauration préférée des Français (ANNEXE 4).

Ces droits et notamment ses marques, lui permettent de s'opposer à la réservation de noms de domaine y portant atteinte, sous réserve que ceux-ci aient été réservés ou soient exploités de mauvaise foi et en l'absence d'intérêt légitime.

Le Requéranant a constaté la réservation du nom de domaine litigieux « pataterie.fr », effectuée le 25 mars 2015 (ANNEXE 5).

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque « PATATERIE » du Requéranant et l'élément distinctif et dominant des marques « LA PATATERIE » du Requéranant, à savoir le terme inventé PATATERIE.

L'absence de l'article défini « la » au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre ce nom de domaine et les marques « LA PATATERIE » du Requéranant dans la mesure où, dans la position qu'il occupe au sein des marques du Requéranant, il s'agit d'un accessoire automatiquement associé à « PATATERIE », qui sera immédiatement perçu comme tel.

Face au nom de domaine litigieux, l'internaute sera amené à penser qu'il s'agit d'une nouvelle page officielle appartenant au réseau du Requéranant.

S'il reçoit des courriels provenant d'adresses mail @pataterie.fr, il sera légitimement amené à penser qu'il s'agit de communication émanant du réseau LA PATATERIE.

Le Requéranant dispose donc d'un intérêt évident à agir, dans la mesure où le nom de domaine contesté porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

II. Absence d'intérêt légitime du Titulaire

1. D'après les informations disponibles sur le site de l'AFNIC, le nom de domaine « pataterie.fr » apparaît réservé au nom de :

Contact : NetTalk

Adresse : 447 Postbus

6710BK, Ede, Gelderland

Pays : Pays Bas

Téléphone : +31 8 50 16 06 12

e-mail : info@nettalk.nl

Le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique la marque « PATATERIE » du Requéranant, ce terme inventé sur lequel il détient des droits exclusifs.

En effet :

- A la connaissance du Requéranant, la dénomination « PATATERIE » ne correspond pas au nom du Titulaire et celui-ci n'est pas connu sous ce nom ;
- Le Titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination « PATATERIE », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ;
- Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et le réseau du Requéranant pouvant justifier la réservation du nom de domaine « pataterie.fr ». Le Titulaire n'ayant pas été autorisé par le Requéranant à en être titulaire ni à l'exploiter.

2. Le nom de domaine « pataterie.fr » est actuellement disponible à la vente et renvoie vers un formulaire à remplir pour obtenir un devis (ANNEXE 6).

Cette exploitation qui ne présente aucun lien avec le réseau LA PATATERIE démontre l'absence totale d'intérêt légitime du titulaire de ce nom de domaine, outre une volonté évidente de le monnayer via la page parking, le nom de domaine étant inexploité depuis son enregistrement (soit plus de 7 ans – cf. extrait WayBack Machine ANNEXE 7).

Cette inexploitation continue démontre l'absence d'intention du Titulaire d'exploiter le nom de domaine légitimement, le seul but de cette réservation étant d'en tirer un profit financier. En effet, le Titulaire semble avoir pour pratique de réserver des noms de domaine dans une démarche spéculative pour les revendre à profit. Bien que cette pratique ne soit pas illégale en soi, elle devient toutefois condamnable lorsque l'enregistrement du nom de domaine ne porte pas sur un nom générique, du langage courant ou aléatoire mais est effectué dans l'optique de le vendre au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit lui est reconnu.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime attaché

au nom de domaine litigieux.

III. Mauvaise foi du Titulaire

La renommée du réseau LA PATATERIE :

Comme évoqué préalablement, le réseau LA PATATERIE bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France dans son domaine d'activité, à savoir le domaine de la restauration.

En ce sens, lorsque l'on tape « LA PATATERIE » sur le moteur de recherche Google, l'ensemble des résultats des premières pages font référence au réseau du Requéran (ANNEXE 8).

Le Titulaire ne peut donc pas valablement prétendre qu'il n'avait pas connaissance des droits du Requéran sur ce nom et ce d'autant plus que « PATATERIE » n'est pas un terme générique, ni du langage courant ou encore une combinaison de lettres aléatoire.

La notoriété de la marque antérieure LA PATATERIE dans l'esprit du public a d'ailleurs été reconnue par l'Office National de la Propriété Industrielle (INPI) dès 2014, avec les décisions du 7 novembre 2014 (OPP 14-2225 - La Pataterie Vs Patatix) et du 26 mai 2015 (OPP 14-5153 - La Pataterie Vs La Patat'Ose).

L'INPI y a reconnu : « Qu'enfin, le risque de confusion dans l'esprit du public est renforcé par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la restauration, démontrée par la société opposante ; » (ANNEXE 9).

Enfin, le fait que l'extension vise le .fr, à savoir l'extension du territoire sur lequel le Requéran développe majoritairement son réseau, exploite sa marque et bénéficie d'une notoriété importante et reconnue, ne peut résulter du hasard.

De ce fait, en réservant le nom de domaine contesté, le Titulaire ne pouvait ignorer ni l'existence du réseau LA PATATERIE, ni sa notoriété, ni l'atteinte portée aux droits du Requéran. La reprise du terme PATATERIE associé à un .fr ne peut ainsi pas être une coïncidence (d'autant plus que le Titulaire est domicilié au Pays-Bas) mais démontre bien la volonté du Titulaire de tirer profit de la notoriété du Requéran.

Tous ces éléments démontrent que la démarche du Titulaire est ciblée et a pour objectif de revendre le nom de domaine pataterie.fr spécifiquement au Requéran, en connaissance de ses droits et intérêts sur ce terme distinctif et sur ce territoire.

La réponse du Titulaire :

Le Requéran est entré en contact avec la société NetTalk afin de solliciter le transfert à son profit du nom de domaine gracieusement, dans une démarche de résolution amiable de ce différend.

Or, le Titulaire a refusé de transmettre au Requéran le nom de domaine litigieux en invoquant la règle du « premier arrivé, premier servi » mais lui a proposé de lui céder pour 950€HT, soit un prix complètement déraisonnable pour un nom de domaine inexploité et bien au-dessus du prix du marché (ANNEXE 10), la seule valeur attribuable au nom de domaine résultant du fait qu'il s'agit d'une marque notoire détenue par le Requéran.

Cette réponse démontre l'intention du Titulaire de monnayer le nom de domaine en connaissance de l'intérêt du client sur ce nom et démontre ainsi sa mauvaise foi.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi et sans intérêt légitime, au mépris des droits du Requéran et dans la seule intention de le monnayer.

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, le Requéran demande donc la transmission du nom de domaine litigieux à son profit. ».

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

Le Collège constate que l'*annexe 10* fournie par le Requéranant est fournie en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requéranant

Au regard des notices complètes de marques (*annexe 2*) fournies par le Requéranant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pataterie.fr> est :

- Identique à la marque verbale française « PATATERIE » numéro 3943667 enregistrée le 4 septembre 2012 pour les classes 29 à 31, 35 et 43 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au profit du Requéranant (inscription numéro 858089, BOPI 2022-25).
- Similaire aux marques suivantes du Requéranant :
 - La marque verbale française « LA PATATERIE » numéro 3359959 enregistrée le 19 mai 2005 et régulièrement renouvelée pour les classes 29 à 31, 35 et 43 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au profit du Requéranant (inscription numéro 858089, BOPI 2022-25) ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « LA PATATERIE » numéro 3360305 enregistrée le 20 mai 2005 et régulièrement renouvelée pour les classes 29 à 31, 35 et 43 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au profit du Requéranant (inscription numéro 858089, BOPI 2022-25) ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « LA PATATERIE » numéro 006999841 enregistrée le 18 juin 2008 et dûment renouvelée pour les classes 29 à 31, 35 et 43.

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

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <pataterie.fr> est identique à la marque verbale française antérieure « PATATERIE » numéro 3943667 enregistrée le 4 septembre 2012.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Requéran, la société LA PATATERIE S.A.S., constitue un réseau de restaurants LA PATATERIE spécialisés dans les recettes à base de pomme de terre ; il compte aujourd'hui plus de 120 restaurants partout en France, qui servent plus de 7 millions de repas par an et comptent un réseau de 550 000 clients dotés de la carte de fidélité (annexe 1) ;
- Le Requéran est titulaire des marques « LA PATATERIE » et « PATATERIE » ;
- Le Requéran déclare être titulaire de plusieurs noms de domaine comportant le terme « la pataterie » à l'appui de l'annexe 3 ; cependant, les extraits de base Whois fournis ne permettent pas de prouver que la société LA PATATERIE S.A.S. est titulaire des noms de domaine invoqués ;
- Le Requéran fournit notamment un article extrait du site de l'Observatoire de la franchise, indiquant qu'en 2014 « pour la 2^{ème} année consécutive, La Pataterie, a été l'enseigne de restauration préférée des français » (annexe 4) ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur les termes « la pataterie » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le réseau de restaurants du Requéran (annexe 8) ;
- Dans une décision d'opposition rendue par l'INPI, l'Institut affirme que « la marque antérieure [« LA PATATERIE »] possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause » (annexe 9) ;
- Le nom de domaine <pataterie.fr> est enregistré par la société NETTALK (annexe 5) ; à ce titre, le Requéran indique que « la dénomination « PATATERIE » ne correspond pas au nom du Titulaire et celui-ci n'est pas connu sous ce nom » ;
- Selon le Requéran, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <pataterie.fr> ;
 - N'a aucune relation d'affaire avec lui ;
 - « Ne détient aucun droit sur la dénomination « PATATERIE », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale » ; cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette déclaration » ;
- Le nom de domaine <pataterie.fr>, enregistré le 25 mars 2015, est entièrement composé de la reprise à l'identique de la marque « PATATERIE » du Requéran ;
- Le Requéran fournit une capture d'écran, du 21 juin 2022, de la page du site web <https://www2.dnfs24.com/fr/pataterie.fr> indiquant « Pataterie.fr est disponible à la vente, contactez-nous aujourd'hui pour un devis gratuit », suivie d'un formulaire à remplir (annexe 6) ;

- Le Requérant indique que le nom de domaine <pataterie.fr> redirige vers une page parking, à l'appui de la capture d'écran fournie en *annexe 7* ; cependant, la pièce fournie ne permet pas de le constater, en l'absence de liens hypertextes ;
- Le 16 juillet 2021, le Titulaire indique par courriel au représentant du Requérant accepter la transmission du nom de domaine pour un montant de 950€ (*annexe 10*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <pataterie.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <pataterie.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <pataterie.fr> au profit du Requérant, la société LA PATATERIE S.A.S.

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 5 octobre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

