

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

passionfroid-pomona.fr

Demande n° FR-2023-03696



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société POMONA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : passionfroid-pomona.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine 23 octobre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : Realtime Register B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 5 décembre 2023 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{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 20 décembre 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<passionfroid-pomona.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 sans les visuels]

« La présente demande est formée auprès de l'AFNIC, conformément au Règlement du Système de Résolution des Litiges (Syreli), par POMONA SA (ci-après la Requérante). Annexe 1 La Requérante est la société POMONA, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 044 992, ayant son siège social au 3 avenue du Docteur Ténine, 92160 ANTONY, France, et spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et de traiteurs à destination des professionnels (<https://www.groupe-pomona.fr/>). Annexe 2

La Requérante est titulaire de différents droits de propriété industrielle, et notamment des marques suivantes (Annexes 3 à 5) :

- la marque verbale française « POMONA » n°1477470, déposée le 13 juillet 1988 en classes 29, 30, 31, 39 ;
- la marque verbale française « PASSION FROID » n°3069560, déposée le 7 décembre 2000 en classes 29, 30 ;
- la marque semi-figurative française [logo] n°3909798, déposée le 30 mars 2012 en classes 16, 29, 30, 35, 39.

Dans le cadre de ses activités, la Requérante exploite également divers noms de domaine au nombre desquels le nom de domaine <groupe-pomona.fr> réservé le 25 janvier 2012 et exploité dans le cadre de ses activités. Annexe 6 Ainsi que le nom de domaine <passionfroid.fr> réservé le 4 juin 2004 et exploité dans le cadre de ses activités. Annexes 7 et 12

Dans le cadre de la surveillance de ses marques et noms de domaine, la Requérante a été informée de la réservation du nom de domaine <passionfroid-pomona.fr> le 23 octobre 2023. Annexe 8 A ce jour, aucune exploitation légitime de ce nom de domaine n'est avérée. Annexe 9

Une demande de divulgation de données personnelles relative au nom de domaine litigieux a été réalisée auprès de l'AFNIC, qui y a répondu positivement le 25 octobre 2023 en transmettant les informations suivantes relatives au réservataire (ci-après le « Titulaire » - Annexe 10):

Nom : [Nom du Titulaire]

Rue : [Coordonnées du Titulaire]

Ville : [Coordonnées du Titulaire]

Code postal : [Coordonnées du Titulaire]

État / Province : [Coordonnées du Titulaire]

Code pays : [Coordonnées du Titulaire]

Téléphone [Coordonnées du Titulaire]

Email : [Coordonnées du Titulaire]

Par email en date du 27 octobre 2023, la Requêteurante a adressé au Titulaire par l'intermédiaire de son avocat, une mise en demeure restée sans réponse (Annexe 11). Selon la Requêteurante, l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, d'autant plus que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. Par conséquent, conformément aux articles L45-2 et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques, la Requêteurante sollicite le transfert du nom de domaine à son profit.

1. A titre liminaire, sur l'intérêt à agir de la Requêteurante

La Requêteurante est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine comportant les termes dominants et distinctifs PASSION FROID et POMONA, qu'elle exploite dans le cadre de ses activités, et repris à l'identique par le Titulaire (Annexes 3 à 7 et 12). Compte tenu du caractère suspect de la réservation du nom de domaine litigieux et des très fortes similitudes avec ses marques antérieures, la Requêteurante estime que la demande d'enregistrement précitée lui porte préjudice et un risque de confusion et d'association pourrait survenir dans l'esprit du public. La Requêteurante a en conséquence un intérêt à agir pour obtenir la transmission du nom de domaine litigieux.

2. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante

Le nom de domaine litigieux est très similaire aux marques antérieures de la Requêteurante au point de prêter à confusion car il reprend intégralement et à l'identique la marque POMONA ainsi que la marque PASSION FROID de la Requêteurante, de même que l'extension .fr est reprise. La seule différence réside dans la reprise des deux marques PASSION FROID et POMONA au sein du même domaine, lesquelles sont séparées par un tiret. Le nom de domaine litigieux ne comporte aucun autre élément distinctif. Le nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante. En effet, il crée ainsi incontestablement un risque de confusion, qui est davantage accentué par le fait que le domaine litigieux reproduit non pas une mais deux marques distinctives du Groupe Pomona, ce qui ne peut être le fruit du hasard. Ces faits sont ainsi susceptibles d'être qualifiés d'acte de contrefaçon au sens des articles L.713- 2 et L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle

Par ailleurs, l'AFNIC a considéré récemment que la reprise de la marque POMONA à l'identique était susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de la société Pomona SA. (Décision Syreli n°FR-2023-03550 pomona-sa.fr ; décision Syreli n°FR2023-03594 pomona-france.fr – Annexes 13 et 14).

3. Le défaut d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine litigieux (Article R.20- 44-46 du CPCE)

Le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine. En premier lieu, il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que le Titulaire était communément connu sous le nom du domaine litigieux avant et au moment de l'enregistrement en juin 2023. Le nom de domaine litigieux n'est à ce jour aucunement exploité pour une offre de produits ou de services et renvoie vers une page de liens affiliés (Annexe 9) :

[Capture d'écran]

En second lieu, suite à la demande de divulgation faite par le Requêteur, il est apparu que le

Titulaire déclaré du nom de domaine serait « [Nom du Titulaire] ». Le Requêteur n'a aucune relation d'affaires avec cette personne qu'elle ne connaît pas.

Le Requérant n'a pas autorisé ni concédé de licence au Titulaire pour utiliser ses marques Pomona. En effet, le droit d'utiliser une marque comme nom de domaine nécessite une autorisation expresse du titulaire de la marque. En l'espèce, la Requérante n'a jamais donné une quelconque autorisation ou permission au Titulaire d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux, ce qui caractérise l'absence d'intérêt légitime (en ce sens voir Décision Syreli FR-2021-02418 purchase-lidl.fr du 15 juillet 2021 – Annexe 15).

La Requérante n'ayant pas autorisé le Titulaire à utiliser ses marques et noms de domaine, cette utilisation est vraisemblablement frauduleuse, dans le seul but de faire du parasitisme et de bénéficier de la notoriété de la société POMONA SA.

Enfin, une mise en demeure a été adressée au Titulaire le 27 octobre 2023 à laquelle il n'a jamais dénié répondre ni justifié son intérêt à exploiter les termes « PASSION FROID » et « POMONA ». Cette absence de réponse à ce courrier doit être interprétée comme un manque d'intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux. Annexe 11

4. La mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux (Article R.20-44-46 du CPCE)

Compte tenu de la réputation de la Requérante, qui est un grand groupe française spécialisé dans le commerce de gros de produits alimentaires depuis 1912 et qui effectue régulièrement de grandes campagnes publicités et est notamment connu pour son partenariat avec l'émission Top Chef, il est fort probable que le Titulaire connaissait l'existence des droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine. (Annexe 2) Il est en effet extrêmement peu probable que le Titulaire ait choisi d'enregistrer par simple hasard. D'autant plus que ce domaine se compose non pas d'une mais de deux marques distinctives du Groupe Pomona. En outre, il est de droit constant de reconnaître que, l'enregistrement d'un nom de domaine similaire au point de prêter à confusion et manifestement lié au titulaire d'une marque antérieure par une personne qui n'a aucun lien avec le titulaire de la marque ou des intérêts légitimes dans la marque, suggère la mauvaise foi. A cet égard, l'OMPI avait dans une affaire concernant la Requérante et la réservation par un tiers du domaine groupes-pomona-fr.com précisé : « Cette reproduction in extenso des marques de la Requérante, et plus précisément de la marque GROUPE POMONA, ainsi que de son nom de domaine, à quelques détails insignifiants près, a pour conséquence d'induire en erreur les internautes qui chercheraient des informations ou souhaiteraient entrer en relation avec la Requérante ». (Annexe 16).

Conclusion :

Considérant les éléments ci-dessus exposés et notamment :

- L'intérêt à agir de la Requérante ;
- L'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de la Requérante par le nom de domaine litigieux ;
- L'absence d'intérêt légitime et de bonne foi du Titulaire lors de la réservation du nom de domaine litigieux ;

La Requérante demande à ce que le nom de domaine actuellement réservé au nom de « [Nom du Titulaire] » soit transféré à son bénéfice.

Liste des Annexes :

Annexe 1 : Extrait RNCS POMONA SA

Annexe 2 : Extrait site internet www.groupe-pomona.fr

Annexe 3 : Marque française n°1477470

Annexe 4 : Marque française n°3069560

Annexe 5 : Marque française n°3909798

Annexe 6 : Whois <groupe-pomona.fr>

Annexe 7 : Whois <passionfroid.fr>

Annexe 8 : Whois <passionfroid-pomona.fr>
Annexe 9 : Capture écran du site www.passionfroid-pomona.fr
Annexe 10 : Demande de divulgation à l'AFNIC <passionfroid-pomona.fr>
Annexe 11 : Mise en demeure envoyée par email le 27 octobre 2023
Annexe 12 : Extrait site internet https://www.passionfroid.fr/
Annexe 13 : Décision Syreli n°FR-2023-03550 pomona-sa.fr
Annexe 14 : Décision Syreli n°FR-2023-03594 pomona-france.fr
Annexe 15 : Décision Syreli n°FR-2021-02418 purchase-lidl.fr du 15 juillet 2021
Annexe 16 : Décision UDRP D2021-0025 du 25 mars 2021 groupes-pomona-fr.com »

Le Requérant 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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait du Registre National des Entreprises (Annexe 1), des notices complètes de marque (Annexes 3 à 5) et de l'extrait de base Whois (Annexe 7) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <passionfroid-pomona.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société POMONA immatriculée le 22 avril 2002 sous le numéro 552 044 992 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « POMONA » numéro 1477470, enregistrée le 13 juillet 1988 et dûment renouvelée pour les classes 29 ; 30 ; 31 et 39 ;
 - La marque verbale française « PASSION FROID » numéro 3069560, enregistrée le 7 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 29 et 30 ;
 - À la composante verbale de la marque semi-figurative « PASSION FROID » numéro 3909798, enregistrée le 30 mars 2012 et dûment renouvelée pour les classes 16 ; 29 ; 30 ; 35 ; 39 ;
- Au nom de domaine du Requérant <passionfroid.fr> enregistré le 4 juin 2004 ;

Le nom de domaine <groupe-pomona.fr> invoqué par le Requérant ne peut être pris en

compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'annexe 6 fournie, ce nom de domaine était susceptible d'avoir expiré avant la date de dépôt de la demande Syreli.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant 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 Requéranant

Le Collège constate que le nom de domaine <passionfroid-pomona.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéranant et notamment à la marque verbale française « POMONA » enregistrée le 13 juillet 1988 sous le numéro 1477470 ainsi qu'à la marque verbale française « PASSION FROID » enregistrée le 7 décembre 2000 sous le numéro 3069560, car il est composé de la reprise intégrale desdites marques « PASSION FROID et « POMONA » séparées par un tiret.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété intellectuelle du Requéranant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Requéranant est la société POMONA, immatriculée le 22 avril 2002 sous le numéro 552 044 992 au R.C.S de Nanterre, qui exerce des activités de commerce de divers produits alimentaires, notamment des fruits et des primeurs, ainsi que de produits horticoles (Annexe 1) ;
- Le Requéranant est « le leader français de la distribution livrée de produits alimentaires auprès des professionnels des métiers de bouche » avec 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et un total de 11 200 collaborateurs (Annexe 2) ;
- Le Requéranant est titulaire des diverses marques françaises antérieures sur les termes « POMONA » et « PASSION FROID » (Annexes 3 à 5) ;
- Le Requéranant est également titulaire du nom de domaine antérieur <passionfroid.fr> enregistré le 4 juin 2004, qu'il utilise pour présenter son activité en ligne (Annexes 3 et 5) ;
- A l'appui de sa demande de divulgation des données personnelles du Titulaire (Annexe 10), le Requéranant indique qu'il « n'a aucune relation d'affaires avec cette personne qu'elle ne connaît pas », qu'il « n'a pas autorisé ni concédé de licence au Titulaire pour utiliser ses marques Pomona » et « n'a jamais donné une quelconque autorisation ou permission au Titulaire d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux » ;
- Le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requéranant « POMONA » et « PASSION FROID », car il est composé de la reprise intégrale desdites marques séparées par un tiret ;
- Le 27 octobre 2023, le Requéranant a adressé un courriel de mise en demeure au Titulaire concernant l'enregistrement du nom de domaine <passionfroid-pomona.fr> (Annexe 11) ;
- Le 4 décembre 2023, la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine est une page indiquant « Désolé, impossible d'accéder à cette page » (Annexe 9).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de

conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéran et avait enregistré le nom de domaine <passionfroid-pomona.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <passionfroid-pomona.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 <passionfroid-pomona.fr> au profit du Requéran, la société POMONA.

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 30 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

