

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

leduffgroupe.fr

Demande n° FR-2023-03736



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HOLDING LE DUFF "HLD"

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leduffgroupe.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 décembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 décembre 2024

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 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 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 5 janvier 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 6 février 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leduffgroupe.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux

bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » ainsi que « 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 visuel]

« La société HOLDING LE DUFF « HLD »

La Requérante est la société HOLDING LE DUFF « HLD » (ci-après « HLD »), société par actions simplifiée immatriculée le 23 décembre 1988 au R.C.S. de Paris sous le numéro 348 939 513 et dont le siège social est situé au 66 avenue du Maine Immeuble Heron Building, 75014 Paris (Annexe A).

HLD, établi en 1976, est spécialisé dans les restaurants et boulangeries dans le monde entier. HLD a ouvert plus de 1.250 restaurants et boulangeries dans une centaine de pays et sert plus de 1.000.000 de consommateurs par jour. Son chiffre d'affaires s'élève à plus de 2 milliards d'euros (Annexe B).

La Requérante développe son activité en France et à l'étranger (Annexe C).

Afin de développer son activité et la renommée de ses marques en France et à l'étranger, HLD lance régulièrement des plans d'investissement et acquiert des chaînes de restaurants et de boulangeries connues.

Elle conclut également des partenariats avec des chefs tels que [exemples de chefs] (Annexes D à F).

En outre, la Requérante a reçu plusieurs prix pour la qualité de ses produits et pour le succès de son activité, notamment le prix « Spécial 30 ans » aux oscars d'Ille-et-Vilaine et le prix de la meilleure chaîne de magasin « Brioche Dorée » en 2021, pour la quatrième année consécutive (Annexes G et H).

La Requérante exploite son activité sous la dénomination « GROUPE LE DUFF », via son site Internet principal accessible à l'adresse <https://www.groupeleduff.com/>.

Les signes distinctifs de la Requérante

Les dénominations « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » font l'objet d'une large protection au travers des nombreux signes distinctifs dont la Requérante est titulaire.

La Requérante est tout d'abord titulaire de la dénomination sociale « HOLDING LE DUFF « HLD » enregistrée et exploitée pour désigner des activités de sociétés de holding depuis son immatriculation en 1988 (Annexe A).

Les dénominations « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » font également l'objet d'une large protection à titre de marque en tout premier lieu en France et dans l'Union Européenne, mais également à l'international, notamment au travers des marques renommées suivantes qui sont exploitées :

- Marque de l'Union Européenne GROUPE LE DUFF n°01146851 déposée le 21 avril 1999 en classes 29, 30, 32, 35 et 42 (dument renouvelée) (Annexe I1);

- Marque française GROUPE LE DUFF n°99786142 déposée le 13 avril 1999 en classes 29, 30, 32, 41, 42, 43 et 45 (dument renouvelée) (Annexe I2);

- Marque de l'Union Européenne LE DUFF n°010685816 déposée le 29 février 2012 en classes 29, 30, 31, 32, 35, 41, 43 et 44 (dument renouvelée) (Annexe I3);

- Marque de l'Union Européenne [visuel] n°010685873 déposée le 29 février 2012 en classes 29, 30, 31, 32, 35, 41, 43 et 44 (dument renouvelée) (Annexe I4);

- Enregistrement international [visuel] n°1390842 déposé le 2 octobre 2017 en classes 16, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43 (dument renouvelé) (Annexe I5);

- Marque de l'Union Européenne [visuel] n°016543894 déposée le 3 avril 2017 en classes 35 et 43 (Annexe I6);
- Marque française [visuel] n° 4782583 déposée le 5 juillet 2021, en classes 35, 41 et 43 (Annexe I7);
- Marque de l'Union Européenne GROUPE LE DUFF n°018507447 déposée le 5 juillet 2021, en classes 35, 41 et 43 (Annexe I8).

Dans le cadre de ses activités, la Requérante est en outre titulaire du nom de domaine <groupeleduff.fr> réservé le 26 octobre 2003 qu'elle exploite à titre de support de son principal site Internet <https://www.groupeleduff.fr/> (Annexe J1).

Elle est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <groupeleduff.com> domain name registered on October 22nd, 2003 (Annex J2);
- <groupeleduff.net> domain name registered on July 14th, 2016 (Annex J3);
- <groupeleduff.co> domain name registered on March 21th, 2016 (Annex J4);
- <groupeleduff.co.uk> domain name registered on June 18th, 2014 (Annex J5);
- <groupeleduff.eu> domain name registered on July 6th, 2010 (Annex J6);
- <groupe-leduff.eu> domain name registered on April 14th, 2011 (Annex J7);
- <groupeleduff.us> domain name registered on April 14th, 2011 (Annex J8);
- <leduff.eu> domain name registered on April 9th, 2006 (Annex J9);
- <leduff.net> domain name registered on June 14th, 2012 (Annex J10);
- <le-duff.com> domain name registered on March 25th, 1998 (Annex J11);
- <leduff-group.com> domain name registered on April 14th, 2011 (Annex J12);
- <leduff-group.eu> domain name registered on April 14th, 2011 (Annex J13);
- <leduff-group.fr> domain name registered on April 14th, 2011 (Annex J14);
- <leduff-group.net> domain name registered on April 14th, 2011 (Annex J15);
- <leduff-group.us> domain name registered on April 14th, 2011 (Annex J16).

La Requérante a intérêt à agir

HLD a constaté que le nom de domaine objet du litige, <leduffgroupe.fr>, a fait l'objet d'un enregistrement de manière anonyme auprès du bureau d'enregistrement AMEN (Agence des Médias Numériques) en date du 11 décembre 2023 et dirige vers une page indiquant qu'il est déjà enregistré (Annexes K1 et K2).

Le nom de domaine litigieux reproduit :

- Les marques et noms de domaine « GROUPE LE DUFF » dont la Requérante est titulaire avec pour seule différence l'interversion des termes « groupe » et « le duff » (Annexes I et J) ;
- Les marques et noms de domaine « LE DUFF » dont la Requérante est titulaire avec pour seule différence l'ajout du dernier terme « groupe » (Annexes I et J).

Sur la base des droits qu'elle détient sur les dénominations « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » au titre de ses marques, de sa dénomination sociale, ainsi que de ses noms de domaine précités, la Requérante revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <le-duffgroupe.fr>.

A cet égard, la jurisprudence de l'AFNIC a déjà reconnu un intérêt à agir de titulaires de marques à l'égard d'enregistrements constituant une reprise à l'identique de la marque antérieure avec pour seule différence (i) l'interversion de termes ou (ii) l'ajout du terme « groupe », sans incidence.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2023-03449 du 26 juillet 2023 relative au nom de domaine <adeo-group.fr> (transfert) (Annexe L1) :

« Au regard de l'extrait Kbis (annexe 1), de la notice complète de marque (annexe 4) et de l'extrait de base Whois (annexe 5) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est :

- Quasi-identique à la dénomination sociale du Requérant, la société GROUPE ADEO immatriculée le 22 juillet 1986 sous le numéro 358 200 913 au R.C.S. de Lille Métropole.
 - Similaire aux marques suivantes du Requérant :
- La marque verbale française « ADEO » numéro 3423858 enregistrée le 14 avril 2006 et

dûment renouvelée pour les classes 2, 3, 6 à 9, 11, 16, 17, 19 à 21, 27, 35 et 37 ;

- La marque verbale française « ADEO » numéro 3455047 enregistrée le 6 octobre 2006 et dûment renouvelée pour la classe 41 ;

- La marque verbale de l'Union européenne « ADEO » numéro 005384731 enregistrée le 13 octobre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 2, 6 à 8, 16, 27 et 35.

• Quasi-identique au nom de domaine enregistré le 18 avril 2007 par le Requérant.

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

Voir également sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2022-02988 du 2 novembre 2022 relative au nom de domaine <ratpgroupe.fr> (transfert) (Annexe L2) :

« Au regard des pièces fournies par le Requérant et en particulier, l'extrait Kbis de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (annexe 1), les notices complètes de marques (Annexe4) et l'extrait de base Whois (annexe 5), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est :

• Similaire aux marques du Requérant et notamment :

- À la marque semi-figurative française « GROUPE RATP » numéro 4244762 enregistrée le 29 janvier 2016 par le Requérant pour les classes 6 à 9, 11, 12, 14, 16, 18 à 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34 à 45 ;

- À la marque verbale de l'Union européenne « RATP » numéro 008945966 enregistrée le 25 février 2010 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 6 à 9, 11, 12, 14, 16, 18 à

21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34 à 45 ;

- À la marque semi-figurative de l'Union européenne « RATP » numéro 6 018081115 enregistrée le 11 juin 2019 par le Requérant pour les classes 9 ; 14 ; 16 ; 18 ; 21 ; 24 ; 25 ; 28 ;

• Quasi-identique à la marque verbale de l'Union européenne « RATP GROUP » numéro 017924643 enregistrée le 29 juin 2018 par le Requérant pour les classes 6 ; 7 ; 9 ; 12 ; 16 ; 18 ; 19 ; 24 ; 25 ; 35 ;

36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 45 ;

• Similaire au sigle « R.A.T.P. » du Requérant, la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS immatriculée le 27 juin 1958 sous le numéro 775 663 438 au R.C.S. de Paris ;

• Quasi-identique au nom de domaine enregistré le 07 mai 2010 par le Requérant.

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

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérante Aux termes de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 (...) ».

1) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi

La Requérante soutient que le nom de domaine <leduffgroupe.fr> porte atteinte à des droits garantis par la loi en application de l'article L.45-2 1° du Code des Postes et Communications Electroniques en ce qu'il constitue une atteinte à ses droits antérieurs, à savoir ses marques, sa dénomination sociale et ses noms de domaines « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » (Annexes A, I et J).

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit :

- Les marques et noms de domaine « GROUPE LE DUFF » dont la Requérante est titulaire avec pour seule différence l'interversion des termes « groupe » et « le duff » (Annexes I et J) ;

- Les marques et noms de domaine « LE DUFF » dont la Requérante est titulaire avec pour seule différence l'ajout du dernier terme « groupe » (Annexes I et J) ;

- L'élément distinctif et dominant de sa dénomination sociale HOLDING LE DUFF (Annexe A).

Il sera relevé à cet égard que l'interversion des termes « groupe » et « le duff » n'exclut pas l'existence d'un risque de confusion, de même que l'adjonction du terme « groupe » à la marque LE DUFF – ce terme étant descriptif des produits et services fournis par la Requérante dans le secteur de la restauration.

L'atteinte causée par le nom de domaine litigieux aux droits de la Requérante a d'autant plus de répercussions qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension Internet de premier niveau « .FR » associée à la France, pays du siège social de la Requérante et dans lequel elle exerce son activité à titre principal (Annexe A).

La réservation de ce nom de domaine porte dès lors atteinte aux droits de la Requérante garantis par la loi en ce qu'il crée une confusion dans l'esprit des internautes avec ses droits antérieurs.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2023-03449 du 26 juillet 2023 relative au nom de domaine <adeo-group.fr> (transfert) (Annexe L1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <adeo-group.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « ADEO » numéro 3423858 enregistrée le 14 avril 2006 et dûment renouvelée, associée au terme « group », et quasi-identique à sa dénomination sociale « GROUPE ADEO ».

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

Une telle imitation des marques, dénomination sociale et noms de domaine de la Requérante contribue à l'aviilissement de ce signe ainsi qu'à sa banalisation, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil, outre une tromperie du consommateur qui sera légitimement mis en confiance par la construction naturelle de ce nom de domaine.

Il ressort de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif sera amené à croire que ce nom de domaine appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle, compte tenu de la reprise quasiment à l'identique des marques et noms de domaine « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » au sein du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Requérante soutient que le nom de domaine <leduffgroupe.fr> porte atteinte à des droits que lui reconnaît la loi.

2) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante La Requérante considère que le nom de domaine <leduffgroupe.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 2° du Code des Postes et Communications Electroniques.

En l'espèce, le nom de domaine <leduffgroupe.fr> reproduit ses marques et noms de domaine

« GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » avec pour seules différences soit l'interversion des termes «groupe » et « le duff », soit l'ajout du terme descriptif « groupe ».

Or et ainsi qu'indiqué ci-dessus, cette interversion et cet ajout n'affectent pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques antérieures de la Requérante et le nom de domaine <leduffgroupe.fr>.

A ce titre, de nombreuses décisions ont constaté que la reprise au sein d'un nom de domaine d'une marque à l'identique, précédée ou suivie du terme « groupe », ou dont les termes sont intervertis, est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

Voir sur ce point la décision précitée rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2023-03449 du 26 juillet

2023 relative au nom de domaine <adeo-group.fr> (transfert) (Annexe L1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <adeo-group.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « ADEO » numéro

3423858 enregistrée le 14 avril 2006 et dûment renouvelée, associée au terme « group », et quasi-identique à sa dénomination sociale « GROUPE ADEO ».

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

Voir également sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2022-02988 du 2 novembre 2022 relative au nom de domaine <ratpgroupe.fr> (transfert) (Annexe L2) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <ratpgroupe.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque semi-figurative française antérieure « GROUPE RATP » numéro 4244762 enregistrée le 29 janvier 2016 car il est composé de la marque « GROUPE RATP », reprise dans sa quasi intégralité, par l'inversion des termes qui la compose.

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

En conséquence, l'ajout du terme « groupe » ou l'interversion des termes « groupe » et « le duff » n'est nullement susceptible d'exclure le risque de confusion dans l'esprit du public, bien au contraire.

Pour l'ensemble des raisons ci-dessus, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion, et porte atteinte aux marques « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF », à la dénomination sociale HOLDING LE DUFF et aux noms de domaine « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » sur lesquels la Requérante a des droits antérieurs à la réservation du nom de domaine <leduffgroupe.fr>.

En conséquence, la Requérante soutient que le titulaire du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, en particulier aux droits qu'elle détient sur les marques, dénomination sociale et noms de domaine « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF ».

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

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

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques comprenant les termes « GROUPE LE DUFF » n'ont révélé aucune marque autre que celles déposées ou enregistrées au nom de HLD (Annexe M).

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

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <leduffgroupe.fr>, le seul enregistrement de ce nom de domaine ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point la décision précitée rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2023-03449 du 26 juillet

2023 relative au nom de domaine <adeo-group.fr> (transfert) (Annexe L1) :

« Le Requérant déclare que « le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni

de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « ADEO » » ;

Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur les termes « adeo group » (annexe 9) démontrent :

- Qu'ils sont en lien avec le Requérant ;

- Que le premier résultat proposé est le site vers lequel renvoie le nom de domaine du Requérant

<adeo.com> ».

En conséquence, la Requérante soutient que le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ou droit quelconque lui permettant d'enregistrer et exploiter le nom de domaine <leduffgroupe.fr>.

c) La mauvaise foi du Défendeur

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

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

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

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

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine a été réservé et est utilisé de mauvaise foi.

En effet, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dans la mesure où une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir des mots-clés « GROUPE LE DUFF » et « LE DUFF » démontre que ces dénominations sont attachées à la Requérante et à ses activités (Annexes N et O).

En outre, le terme LE DUFF est un terme arbitraire qui correspond au patronyme du fondateur de HLD, de sorte que ce choix ne peut être le fruit du hasard.

Enfin, l'exploitation relevée ne peut que confirmer la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

En effet, il est établi que le Défendeur ne cherche pas à exploiter le nom de domaine de bonne foi, dès lors que ce dernier renvoie vers la page internet du registrar AMEN (Annexe K2). Une telle détention passive constitue un élément supplémentaire prouvant la mauvaise foi du Défendeur qui n'a jamais eu l'intention d'exploiter ce nom de domaine pour les besoins d'une activité commerciale distincte de celle de la Requérante.

Il importe par ailleurs de souligner que le nom de domaine <leduffgroupe.fr> a été configuré avec des serveurs mails (MX) permettant de l'utiliser comme support de courrier électronique, ce qui révèle l'intention du Défendeur d'utiliser le nom de domaine litigieux à des fins de « phishing » (Annexe P).

Ces éléments permettent de confirmer la mauvaise foi évidente du Défendeur dans la réservation de ce nom de domaine, ayant pour unique but de tromper les internautes et les personnes contactées sur la provenance de ces courriels.

Il en résulte que le titulaire du nom de domaine litigieux cherche à tirer profit de la renommée de la Requérante et de ses signes distinctifs afin d'attirer les internautes sur son site Internet et les amener à croire que le nom de domaine <leduffgroupe.fr> est exploité par la

Requérante.

En tout état de cause, l'absence d'intérêt légitime du titulaire et l'absence d'utilisation légitime du nom de domaine confortent sa mauvaise foi.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.

En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <leduffgroupe.fr> au profit de la société HOLDING LE DUFF « HLD » conformément aux articles L45-2 et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.

Bordereau de pièces communiquées

Annexe A : Extrait du site Internet Infogreffe relatif à la société HOLDING LE DUFF « HLD »

Annexe B : Extrait du site Internet <https://www.groupeleduff.com/home/chiffres-cles>

Annexe C : Extrait du site Internet <https://www.groupeleduff.com/home/nos-implantations>

Annexe D : Extrait du site Internet <https://www.groupeleduff.com/meilleurs-ouvriers-de-france>

Annexe E : Extrait du site Internet [https://www.groupeleduff.com/actualites/cite-gourmande-sassocie-avec-le-chef-etoile-\[prenom-nom\]-pour-une-collaboration-placee-sous-le-signe-de-la-gourmandise](https://www.groupeleduff.com/actualites/cite-gourmande-sassocie-avec-le-chef-etoile-[prenom-nom]-pour-une-collaboration-placee-sous-le-signe-de-la-gourmandise)

Annexe F : Extrait du site Internet [https://www.groupeleduff.com/actualites/bridor-et-\[prenom-nom\]-paris-sassocient-pour-une-collaboration-unique-et-creative](https://www.groupeleduff.com/actualites/bridor-et-[prenom-nom]-paris-sassocient-pour-une-collaboration-unique-et-creative)

Annexe G : Extrait du site Internet <https://www.groupeleduff.com/actualites/brioche-doree-elue-meilleure-chaîne-de-magasin-2021-pour-la-4eme-annee-consecutive>

Annexe H : Extrait du site Internet <https://www.groupeleduff.com/actualites/le-groupe-le-duff-aux-oscar-dille-et-vilaine>

Annexe I :

I1 : Marque de l'Union Européenne GROUPE LE DUFF n°01146851

I2 : Marque française GROUPE LE DUFF n°99786142

I3 : Marque de l'Union Européenne LE DUFF n°010685816

I4 : Marque de l'Union Européenne [visuel] n°010685873

I5 : Enregistrement international [visuel] n°1390842

I6 : Marque de l'Union Européenne [visuel] n°016543894

I7 : Marque française [visuel] n° 4782583

I8 : Marque de l'Union Européenne GROUPE LE DUFF n°018507447

Annexe J :

J1 : Fiche Whois du nom de domaine <groupeleduff.fr>

J2 : Fiche Whois du nom de domaine <groupeleduff.com>

J3 : Fiche Whois du nom de domaine <groupeleduff.net>

J4 : Fiche Whois du nom de domaine <groupeleduff.co>

J5 : Fiche Whois du nom de domaine <groupeleduff.co.uk>

J6 : Fiche Whois du nom de domaine <groupeleduff.eu>

J7 : Fiche Whois du nom de domaine <groupe-leduff.eu>

J8 : Fiche Whois du nom de domaine <groupeleduff.us>

J9 : Fiche Whois du nom de domaine <leduff.eu>

J10 : Fiche Whois du nom de domaine <leduff.net>

J11 : Fiche Whois du nom de domaine <le-duff.com>

J12 : Fiche Whois du nom de domaine <leduff-group.com>

J13 : Fiche Whois du nom de domaine <leduff-group.eu>

J14 : Fiche Whois du nom de domaine <leduff-group.fr>

J15 : Fiche Whois du nom de domaine <leduff-group.net>

J16 : Fiche Whois du nom de domaine <leduff-group.us>

Annexe K :

Annexe K1 : Fiche Whois du nom de domaine litigieux <leduffgroupe.fr>

Annexe K2 : Extrait du site Internet www.leduffgroupe.fr

Annexe L :

L1 : Décision de l'AFNIC, FR2023-03449 <adeo-group.fr>

L2 : Décision de l'AFNIC, FR2022-02988 <ratpgroupe.fr>

Annexe M : Extrait de la base INPI relatif à la recherche avec le mot-clé « GROUPE LE DUFF »

Annexe N : Recherche sur le moteur de recherche Google avec les mots clés « LE DUFF »

Annexe O : Recherche sur le moteur de recherche Google avec les mots clés « GROUPE LE DUFF »

Annexe P : Extrait du site Internet MXTOOLBOX en date du 20 décembre 2023 »

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 des renseignements extraits du site Infogreffe (*annexe A*), des extraits de base whois (*annexes J*) ainsi que des notices complètes de marques (*annexes I*), fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leduffgroupe.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société HOLDING LE DUFF « HLD » immatriculée le 23 décembre 1988 sous le numéro 348 939 513 ;
- Aux marques du Requérant et en particulier à :
 - La marque de l'Union Européenne « GROUPE LE DUFF » numéro 01146851 enregistrée le 21 avril 1999 et régulièrement renouvelée pour les classes 29, 30, 32, 35 et 42 ;
 - La marque française « GROUPE LE DUFF » numéro 99786142 enregistrée le 13 avril 1999 et régulièrement renouvelée pour les classes 29 ; 30 ; 32 ; 35 ; 42 ; 43 ; 45 ;
- Aux noms de domaine du Requérant et en particulier à :
 - <groupeleduff.fr> enregistré le 26 octobre 2003 ;
 - <groupeleduff.com> enregistré le 22 octobre 2003.

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. Sur le fondement de la demande SYRELI

Le Collège constate que le Requérant fonde sa demande sur deux des trois alinéas de l'article L.45-2 du CPCE.

Le Collège considère que dès lors que l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE est avérée sur le fondement de l'un de ses alinéas, il est inutile de procéder à l'analyse des autres fondements de la demande SYRELI devenus, de fait, surabondants.

b. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <leduffgroupe.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française en vigueur « GROUPE LE DUFF » numéro 99786142 enregistrée depuis le 13 avril 1999 dont il reprend les mêmes termes en ordre inversé.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société HOLDING LE DUFF « HLD » immatriculée en 1988 se présente sur son site web comme le « N°1 Mondial du Café-Boulangerie » avec plus de 1000 restaurants et boulangeries dans une centaine de pays sur 5 continents, plus de 1.000.000 de clients servis par jour et un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2023 ; le groupe du Requérant s'appuie sur des enseignes (notamment « Bridor », « Brioche dorée », « Le Fournil de Pierre ») nouant des partenariats avec des chefs ; l'une des enseignes a été primée 4 années consécutives et le Requérant a reçu le prix « spécial 30 ans » aux oscar d'Ille-et-Vilaine en 2016 récompensant un « modèle de réussite bretonne » (annexes A à H) ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine en vigueur antérieurs composés à partir des termes « GROUPE LE DUFF » ; en particulier, le Requérant exploite son nom de domaine <groupeleduff.com> au soutien de sa présence en ligne ;
- Le Requérant indique précise qu'il « n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence à un quelconque tiers quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige » ;
- Les premiers résultats de recherches effectuées en décembre 2023 sur la base de données de l'INPI comprenant les termes « GROUPE LE DUFF » n'ont révélé aucune société du Titulaire portant ce nom (Annexe M) ;
- Les premiers résultats de recherches effectuées sur les termes « LE DUFF » et « GROUPE LE DUFF » en décembre 2023 avec le moteur de recherche Google sont tous en lien avec le Requérant (Annexes N et O) ;
- Le nom de domaine <leduffgroupe.fr> enregistré le 11 décembre 2023 par le Titulaire reprend à l'identique les marques antérieures en vigueur du Requérant « GROUPE LE DUFF » avec inversion des termes ;
- Le 20 décembre 2023, le nom de domaine <leduffgroupe.fr> renvoie vers une page

d'attente du bureau d'enregistrement et des services de messagerie sont configurés (Annexes K).

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

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <leduffgroupe.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 <leduffgroupe.fr> au profit du Requéant, la société HOLDING LE DUFF « HLD ».

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 14 février 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

