

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

auchanhypermarket.fr

Demande n° FR-2023-03745



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ELO

Le Titulaire du nom de domaine : La société MANOLIS STERGIYOU

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : auchanhypermarket.fr

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

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

Bureau d'enregistrement : Realtime Register B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 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 12 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 février 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <auchanhypermarket.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 et les tableaux]

« I- Nom de domaine litigieux et bureau d'enregistrement

Le présent litige concerne le nom de domaine identifié ci-dessous :

auchanhypermarket.fr (le "Nom de domaine litigieux")

Le bureau d'enregistrement auprès duquel le Nom de domaine litigieux est enregistré est :

Realtime Register B.V.

Le nom de domaine a été enregistré par :

Manolis Stergiou

polyxroniou konstanda 47

49100 kerkyra

Kerkyra

[Coordonnées téléphoniques et électroniques]

("Le Titulaire")

II- Base légale

Sur la base de l'article L.45-2 2° du code des postes et des communications électroniques et conformément aux dispositions du règlement SYRELI, le Requérant affirme que le Nom de domaine litigieux <auchanhypermarket.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et que le titulaire du nom de domaine (ci-après le "Titulaire") ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine <auchanhypermarket.fr> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque antérieure AUCHAN, enregistrée (entre autres) en France et dans l'Union européenne.

III- Raison de la violation : faits et éligibilité du Requérant

Conformément à l'article 5.1 de la Charte de nommage du .fr, le Requérant est une personne morale résidant sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. Le siège de la société ELO, anciennement connu sous le nom d'Auchan Holding SA, est situé au 40 avenue de Flandres, 59 170 Croix (voir Annexe 1).

Le Requérant est le propriétaire de de très nombreuses marques déposées dans plusieurs pays, notamment de marques comprenant le signe AUCHAN. Vous trouverez en Annexe 9 les fiches d'identification de certains des enregistrements de marques AUCHAN auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle ("INPI") des marques concernées par la présente affaire, démontrant l'intérêt porté par le Requérant à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.

[Tableau]

Auchan détient par ailleurs un portefeuille important de noms de domaine avec plus de 900 noms de domaine comprenant sa marque AUCHAN (voir Annexe 4).

IV- Motifs de la demande

Aux termes de l'article L45-2 alinéa 2° du Code des postes et des communications électroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de Propriété Intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

A. Intérêt à agir du Requéran

Auchan est une enseigne française de grande distribution internationale dont la présence s'étend sur 12 pays répartis sur 3 continents. Auchan compte aujourd'hui parmi les plus grands distributeurs alimentaires mondiaux, avec plus de 49% de son chiffre d'affaires annuel réalisé hors de France et plus de 2 060 magasins sous enseigne dans le monde. En décembre 2022, son chiffre d'affaires consolidé hors taxes s'élevait à 32,9 milliards d'euros (voir Annexe 6).

En parallèle de son activité physique, Auchan a développé sa présence sur internet (voir Annexe 4) et partage les dernières actualités sur ses produits et services sur son site e-commerce sur le nom de domaine <auchan.fr> (voir Annexe 6), enregistré le 11 février 1997 ainsi que sur son site institutionnel <auchan-retail.com>. Selon Similarweb.com, le nom de domaine <auchan.fr> a reçu plus de 8 millions de visiteurs sur la période de 3 mois de mars 2023 à mai 2023. Par ailleurs, ce nom de domaine est classé 4,777ème au niveau mondial et 156ème en France (Annexe 5). Une recherche du terme Auchan sur Google.com (depuis la France) renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats concernant le Requéran. Par ailleurs, la marque AUCHAN n'est pas seulement utilisée à titre d'enseigne, elle est également utilisée en tant que marque de distributeur notamment de produits alimentaires. La marque AUCHAN du Requéran est donc connue et reconnue par les consommateurs, notamment français.

L'enregistrement du Nom de domaine litigieux est préjudiciable pour le Requéran dans la mesure où il laisse à croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du Nom de domaine litigieux et le Requéran, ce qui n'est pas le cas. Le fait que le Nom de domaine litigieux soit composé à la fois de la marque AUCHAN et le terme «hypermarket» (version anglaise du terme français hypermarché), renforce le risque de confusion en renvoyant à l'une des activités commerciales principales du Requéran. Le fait d'ajouter le terme "hypermarché" à la marque AUCHAN reproduite a déjà fait l'objet d'une condamnation (Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2022-02753 : nom de domaine <auchan-hypermarché.fr>).

Pour les raisons citées ci-dessus, le Nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

B. Le Titulaire n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du Nom de domaine litigieux
Au vu des informations sur l'identité du Titulaire, le Requéran n'a trouvé aucune indication d'intérêt légitime du côté du Titulaire justifiant la réservation du Nom de domaine litigieux.

En effet, le Titulaire n'est ni un affilié ni un partenaire du Requéran, ni autorisé par ce dernier à enregistrer ou à utiliser la marque AUCHAN. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le Nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

Lors d'une recherche en ligne pour «auchanhypermarket», tous les résultats pointent vers le Requéran et sa marque (voir Annexe 7). Par conséquent, aucune information n'indique que le Titulaire est connu sous ce terme.

En outre, le Nom de domaine litigieux reprend la marque AUCHAN du Requéran dans son intégralité. La composition du Nom de domaine litigieux accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requéran en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requéran.

Enfin, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du Nom de domaine litigieux (voir Annexe 2). Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le Nom de domaine litigieux.

C. Le Nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Il existe une forte présomption que lors de la réservation du Nom de domaine litigieux, le Titulaire avait connaissance de l'existence du Requéran ainsi que de sa marque AUCHAN et de ses noms de domaine, tout particulièrement de son site principal <auchan.fr>.

En effet, le Nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 août 2023 (voir Annexe 2), plusieurs années après l'enregistrement par le Requérent de ses marques AUCHAN et de ses noms de domaines (Annexes 3 et 9). Le Titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du Requérent, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessus).

Une recherche rapide sur Internet sur le terme AUCHAN aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requérent. Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur d'Internet, avant d'effectuer un dépôt de nom de domaine. De toute évidence, le Titulaire a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement du Nom de domaine litigieux.

Le fait que le Nom de domaine litigieux renvoie vers une page d'erreur (Annexe 8), n'allège en rien la mauvaise foi du Titulaire, car il n'existe aucune utilisation possible du Nom de domaine litigieux qui puisse être de bonne foi.

La menace d'une utilisation future qui serait forcément nuisible au Requérent constitue en soi un acte de mauvaise foi.

En conclusion, le Requérent maintient que le Titulaire n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer le Nom de domaine litigieux, qu'il avait nécessairement connaissance de la marque AUCHAN au moment de l'enregistrement et continue à se livrer à une rétention injustifiée et en toute mauvaise foi du Nom de domaine litigieux.

Au vu des différents éléments précités, le Requérent demande donc la transmission du Nom de domaine litigieux au profit de ELO.

Annexes:

- Annexe 1: Kbis de la société ELO
- Annexe 2: WHOIS du Nom de domaine litigieux
- Annexe 3: WHOIS des Noms de domaine du Requérent
- Annexe 4: Liste des noms de domaine du Requérent
- Annexe 5 - Analyse site web auchan.fr
- Annexe 6 - Informations sur le Requérent
- Annexe 7 - Résultats internet
- Annexe 8 - Capture d'écran du Nom de domaine litigieux
- Annexe 9 - Fiches INPI marques AUCHAN »

Le Requérent a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 Requérent

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*) et des notices complètes de marques (*annexe 9*), pièces fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <auchanhypermarket.fr> est similaire :

- A l'enseigne « AUCHAN » du Requérant, la société ELO immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille Métropole ;
- Aux marques du Requérant et en particulier à :
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « AUCHAN » numéro 004510707 enregistrée le 27 juin 2005 et dûment renouvelée pour les classes 35 et 38 ;
 - La marque française « AUCHAN » numéro 3484631 enregistrée le 27 février 2007 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 28, 35 et 38.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <auchanhypermarket.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française en vigueur « AUCHAN » numéro 3484631 enregistrée depuis le 27 février 2007 car il est composé de la reprise à l'identique de ladite marque suivie du terme générique anglais « hypermarket » désignant en français le terme « hypermarché ».

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.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société ELO immatriculée le 15 mai 1961 sous le numéro 476 180 625 au R.C.S. de Lille Métropole et ayant pour enseigne « AUCHAN » (*annexe 1*) ;
- Le Requérant est une enseigne française de grande distribution internationale, présent dans 12 pays, comptant 2101 points de vente, 32,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 160 000 collaborateurs en 2022 (*annexe 6*) ;
- Le Requérant est titulaire de marques antérieures en vigueur « AUCHAN » (*annexe 9*) ; il exploite les noms de domaine <auchan.fr> et <auchan-retail.com> au soutien de sa présence et de ses activités en ligne (*annexe 6*) ;
- Le nom de domaine <auchanhypermarket.fr> reprend intégralement la marque française antérieure en vigueur « AUCHAN » du Requérant numéro 3484631 enregistrée depuis le 27 février 2007 associée au terme générique anglais « hypermarket » désignant en français le terme « hypermarché » faisant directement référence au secteur d'activité du Requérant ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour enregistrer le nom de domaine <auchanhypermarket.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui ;
- La première page des résultats obtenus après une recherche effectuée avec le

moteur de recherche Google (annexe 7) sur le terme « auchanhypermarket » montre que :

- Ils sont en lien avec le Requéant ;
- Parmi les premiers résultats proposés figurent les propositions de points de vente du Requéant tels que « Auchan Hypermarché Villeneuve D'Ascq V2 » ou « Auchan Supermarché Lesquin » ;
- Selon Similarweb.com (annexe 5), le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <auchan.fr> a comptabilisé 8 millions de visites de mars à mai 2023 ;
- Au vu de la capture d'écran (annexe 8), le nom de domaine <auchanhypermarket.fr> renvoie vers une page web indiquant « Ce site est inaccessible ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant et avait enregistré le nom de domaine <auchanhypermarket.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 <auchanhypermarket.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 <auchanhypermarket.fr> au profit du Requéant, la société ELO.

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 22 février 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

