

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

metro-pro.fr

Demande n° FR-2024-03891



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société METRO FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : metro-pro.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 janvier 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 5 janvier 2025

Bureau d'enregistrement : Combell NV

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 avril 2024 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 mai 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 mai 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <metro-pro.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/ Considérations préliminaires

METRO France (Pièce n°1) – le Requérant – est titulaire de plusieurs noms de domaine tels que (liste non-exhaustive) :

- metro.fr (Pièce n°2) ;
- metro-france.fr (Pièce n°2) ;
- metro-cash-and-carry.fr (Pièce n°4).

De plus, METRO France fait partie du Groupe international METRO, dont METRO Group Intellectual Property fait partie. Cette dernière est titulaire de plusieurs marques telles que (liste non-exhaustive) :

- la marque verbale METRO (Pièce n°5) ;
- la marque semi-figurative METRO (Pièce n°6) ;
- la marque individuelle METRO (Pièce n°7).

METRO France souhaite contester l'enregistrement du nom de domaine metro-pro.fr par une personne physique, selon les informations disponibles, Monsieur [Prénom Nom du Titulaire] – le Défendeur (Pièce n°8).

II/ Tentative amiable de résolution du litige

Le Requérant a procédé à une tentative amiable de résolution du litige par le biais de la procédure de médiation offerte par l'AFNIC (Pièce 9).

Le Défendeur n'ayant pas consenti à la médiation malgré les diverses relances du médiateur, ce dernier a mis un terme à la procédure (Pièce 10).

De ce fait, le Requérant met en œuvre la présente procédure SYRELI.

III/ Demande de transfert du nom de domaine

- L'intérêt à agir du Requérant par la reproduction à l'identique de ses marques et noms de domaine par le Défendeur

L'article L.45-2 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) est rédigé comme ci-après :

« 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 ; [...]

Le Requérant est titulaire de plusieurs droits de propriété intellectuelle tels que rappelés précédemment.

L'enregistrement d'un nom de domaine, de surcroît distinctif comme cela est le cas en l'espèce, dont l'extension est « .fr » implique raisonnablement de procéder à une vérification des marques enregistrées sur le territoire français. Une simple recherche sur le site internet de l'Institut National de la Propriété Industrielle permet d'accéder aux nombreuses marques du groupe du Requérant, visant le territoire français.

Le nom de domaine litigieux metro-pro.fr est identique aux marques verbales, semi-figuratives et figuratives du groupe du Requérant, à sa dénomination ainsi qu'à plusieurs noms de domaine du Requérant.

Le Défendeur n'a jamais été licencié ou partenaire du Requérant. De plus, il ressort d'une recherche de la base marque de l'Institut National de la Propriété Industrielle (Pièce n°11) que le Défendeur ne dispose pas de marques enregistrées en France.

Dès lors, le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant.

En conséquence, les conditions de l'article L. 45-2 2° sont remplies.

Par ailleurs, l'article L. 45-6 du CPCE est rédigé comme ci-après : « 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. »

Il a été démontré précédemment que le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant par une reproduction à l'identique, remplissant les conditions de l'article L. 45-2 2° du Code précité.

Le Requérant compte plus de huit cent mille clients, quatre-vingt-dix-neuf entrepôts au niveau national et a démarré son activité en 1971. A ce titre, elle dispose d'une forte renommée.

Cette renommée se matérialise notamment par la titularité de plusieurs marques et noms de domaine, tel qu'exposé précédemment.

Ainsi, au regard des éléments exposés ci-dessus, le Requérant dispose d'un intérêt à agir pour obtenir le transfert à son profit du nom de domaine metro-pro.fr.

En conséquence, les conditions de l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques sont remplies.

- L'absence d'intérêt légitime du Défendeur

L'article R.20-44-43 du Décret du 1er août 2011 est rédigé comme ci-après :

« 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. [...] »

Il ressort des recherches réalisées que le Défendeur ne propose aucune offre de biens ou de services associées au nom de domaine litigieux.

En effet, la connexion au nom de domaine litigieux redirige vers une page du registrar du nom de domaine metro-pro.fr, la société COMBELL, qui mentionne que ce nom de domaine est déjà enregistré – Pièce n°12.

De plus, force est de constater que le Défendeur détient ce nom de domaine depuis le 05 janvier 2024 – Pièce n°13.

Ensuite, comme exposé précédemment, il ressort des recherches réalisées (Pièce n°11) que le Défendeur ne dispose d'aucune marque française associée à son nom et ne dispose d'aucun autre nom de domaine proche du nom de domaine litigieux.

Dès lors, le Défendeur n'est pas connu sous le nom « METRO ».

Par ailleurs, l'action du Défendeur est de nature à tromper les clients, fournisseurs et prospects du Requéant et à nuire à la réputation du Requéant. En effet, force est de constater que METRO France a été alertée par plusieurs de ses partenaires à la suite de la réception de courriels suspects.

Le Défendeur tente d'obtenir des informations confidentielles de la part des fournisseurs/partenaires ou tiers en se faisant passer pour le Requéant – Pièce 14.

De plus, le Défendeur usurpe l'identité d'un des collaborateurs de METRO France, Monsieur [...], [employé du Requéant], en signant ses courriels à son nom – Pièce 14.

Une telle action ne peut être réalisée que dans le but de réaliser une escroquerie.

Ainsi, ces éléments sont constitutifs d'une tentative d'escroquerie, par l'usurpation de l'identité du Requéant et de l'un de ses collaborateurs, et nuit à l'activité du Requéant, puisque pouvant porter atteinte à sa réputation.

Dès lors, au regard de ce qui précède, le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine metro-pro.fr.

• La mauvaise foi du Défendeur

L'article R.20-44-43 du Décret du 1er août 2011 est rédigé comme ci-après :

« 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. »

Il ressort des démonstrations précédentes que le Défendeur a acquis le nom de domaine metro-pro.fr, en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle du Requérant, sans intérêt légitime.

Par ailleurs, tel qu'explicité précédemment, il ressort du nom de domaine litigieux que les courriels adressés aux fournisseurs/partenaires ou tiers du Requérant constituent une tentative d'escroquerie.

En effet, il est demandé aux fournisseurs/partenaires ou tiers du Requérant de fournir des informations aux fins de création d'un compte et de commandes de produits – Pièces 14.

Par suite, le fournisseurs/partenaires ou tiers est trompé et incité à fournir des informations confidentielles pensant répondre au Requérant, ce qui n'est pas le cas.

Dès lors, l'enregistrement du nom de domaine a été réalisé dans le but de réaliser des tentatives d'escroquerie auprès des fournisseurs/partenaires ou tiers du Requérant, en portant atteinte aux droits de ce dernier.

En conséquence, la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée.

IV/ Conclusion et demande

Il découle de la démonstration ci-dessus que le Requérant dispose d'un intérêt à agir dans les conditions de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques pour obtenir le transfert du nom de domaine metro-pro.fr, enregistré en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle sans aucun intérêt à agir et de mauvaise foi par le Défendeur.

En conséquence, le Requérant demande le transfert du nom de domaine metro-pro.fr.

Pièces jointes :

Pièce n°1 : KBIS de la société METRO France

Pièce n°2 : WHOIS du nom de domaine metro.fr

Pièce n°3 : WHOIS du nom de domaine metro-france.fr

Pièce n°4 : WHOIS du nom de domaine metro-cash-and-carry.fr

Pièce n°5 : Extrait de la base marque INPI de la marque verbale METRO

Pièce n°6 : Extrait de la base marque INPI de la marque semi-figurative METRO

Pièce n°7 : Extrait de la base marque INPI de la marque individuel METRO

Pièce n°8 : Identité du titulaire du nom de domaine metro-pro.fr

Pièce n°9 : Accusé de réception par l'AFNIC de la demande de mise en place d'une médiation

Pièce n°10 : Procès-verbal de clôture de la médiation

Pièce n°11 : Absence de marque de Monsieur [Prénom Nom du Titulaire]

Pièce n°12 : Inaccessibilité du site metro-pro.fr

Pièce n°13 : WHOIS du nom de domaine metro-pro.fr

Pièce n°14 : Tentative de fraude via le nom de domaine metro-pro.fr »

Le Requérant 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. La recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « *la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires* ».

- D'une part, le Collège rappelle que juridiquement le titulaire d'un nom de domaine est celui dont l'identité est renseignée dans la base Whois. En l'espèce, le Requérant fonde une partie de son argumentation sur la titularité des noms de domaine <metro.fr>, <metro-france.fr> et <metro-cash-and-carry.fr>.

Cependant, le Requérant fournit trois extraits de base Whois (*annexes 2, 3 et 4*) sur lesquels les titulaires mentionnés « METRO Digital GmbH » ou « METRO CASH & CARRY France » ne présentent pas de lien juridique avec le Requérant, selon les pièces fournies.

- D'autre part, le Collège rappelle que juridiquement le propriétaire d'une marque est celui dont l'identité est mentionnée sur le certificat ou la notice de marque ou au profit duquel une transmission a été effectuée. En l'espèce, le Requérant fonde une partie de son argumentation sur la propriété des marques « METRO ».

Cependant, le Requérant fournit trois notices complètes de marques (*annexes 5, 6 et 7*) sur lesquelles les propriétaires mentionnés « MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & CO KG » ou « METRO AG Corporate Legal Affairs & Compliance » ne présentent pas de lien juridique avec le Requérant, selon les pièces fournies.

Ainsi, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège, celles-ci ne permettant pas d'identifier clairement la titularité du Requérant sur les noms de domaine et marques invoqués.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*) fourni par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <metro-pro.fr> est similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société METRO France immatriculée le 23 décembre 1994 sous le numéro 399 315 613 au R.C.S. de Nanterre.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <metro-pro.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requérant, la société METRO France immatriculée le 23 décembre 1994 sous le numéro 399 315 613 au R.C.S. de Nanterre car il est composé de la reprise intégrale de ladite dénomination suivie du terme « pro » pouvant désigner sous son abréviation le terme « professionnel ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité 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 METRO FRANCE immatriculée le 23 décembre 1994 sous le numéro 399 315 613 au R.C.S. de Nanterre spécialisée dans l'achat et la distribution en gros de produits alimentaires (*annexe 1*) ;
- Le nom de domaine <metro-pro.fr> a été enregistré le 5 janvier 2024 par une personne physique qui n'est pas connue sous la dénomination « METRO » (*annexes 8 et 13*) ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire « *n'a jamais été licencié ou partenaire du Requérant* » ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <metro-pro.fr> (*annexe 11*) ;
- Le nom de domaine <metro-pro.fr> est la reprise à l'identique de la dénomination sociale antérieure du Requérant associée au terme « pro » pouvant désigner sous son abréviation le terme « professionnel » ;
- En janvier 2024, le nom de domaine <metro-pro.fr> est utilisé pour créer l'adresse électronique <contact@metro-pro.fr> afin de contacter un fournisseur et passer une commande de produits en se faisant passer pour un employé du Requérant et en reproduisant en pavé de signature d'email ses informations d'entreprise telles que l'adresse postale du siège social ou des éléments figuratifs assimilables au Requérant (*annexe 14*) ;
- Le 7 mars 2024, le Requérant a engagé une procédure de médiation auprès de l'Afnic pour tenter de régler ce litige à l'amiable (*annexe 10*) ;
- Le 16 avril 2024, le nom de domaine <metro-pro.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (*annexe 12*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <metro-pro.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs avec intention de les tromper.

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 <metro-pro.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 <metro-pro.fr> au profit du Requéant, la société METRO FRANCE.

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 Guyancourt, le 07 juin 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

