

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

**buffalo-grill-mondeville.fr**

**Demande n° FR-2023-03356**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BUFFALO GRILL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : buffalo-grill-mondeville.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 décembre 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 avril 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<sup>er</sup> 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 3 mai 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 juin 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <buffalo-grill-mondeville.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 Requêteur 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 Requêteur indique que :

**[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]**

« Raisons de la violation :

I. Intérêt à agir du requérant

Le Requêteur, la société BUFFALO GRILL, est une société française jouissant d'une grande notoriété dans le domaine de la restauration.

Nous vous contactons au nom et pour le compte de la société BUFFALO GRILL dont nous sommes les Conseils en propriété industrielle.

Le Requêteur est notamment titulaire de droits de propriété industrielle (Annexe 2) dont :

- La marque de l'Union européenne [visuel] n°018035510 déposée le 14 mars 2019 en classes 29, 30, 41 et 43 ;

- La marque internationale [visuel] n°1142329 déposée le 31 octobre 2012 en classe 43 ;

- Le nom de domaine buffalogrill.fr réservé en 2000.

Ces marques ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Il convient de souligner que la dénomination BUFFALO GRILL n'a pas de signification spécifique en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque.

Le Requêteur utilise la marque BUFFALO GRILL pour désigner une chaîne de restaurant <https://www.buffalo-grill.fr/>. Cette chaîne de restaurant ainsi que les marques BUFFALO GRILL ont acquis une notoriété indiscutable en France. A cet égard, le Requêteur compte plus de 360 restaurants répartis sur l'ensemble du territoire français (Annexe 3). Le réseau du Requêteur compte notamment un restaurant implanté dans la ville de Mondeville (Annexe 4)

Le Requêteur a constaté la réservation du nom de domaine litigieux « buffalo-grill-mondeville.fr », effectuée le 31 décembre 2012 (Annexe 1 précitée). Ce nom de domaine redirige vers le site d'une société « CNCRUSHER » spécialisée dans la production de machine pour l'industrie minière (Annexe 5).

Ce nom de domaine reproduit de manière identique la marque « BUFFALO GRILL » du Requêteur.

La présence du nom « Mondeville » au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d'écarter le risque de confusion en ce nom de domaine et la marque du Requêteur.

Bien au contraire, l'association de la marque « BUFFALO GRILL » au nom « Mondeville » renforce le risque de confusion dans la mesure où ce terme désigne la commune française de Mondeville dans laquelle est implanté le Requêteur.

Ainsi les internautes, et en particulier les clients du Requêteur, recherchant des informations sur le restaurant BUFFALO GRILL localisé à Mondeville sont détournés vers le site du réservataire, créant de la sorte un préjudice pour le Requêteur.

Le Requêteur présente donc un intérêt à agir.

II. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le nom de domaine litigieux « buffalo-grill-mondeville.fr » ayant été réservé par le biais d'un service d'anonymat, le Requêteur a soumis une demande de divulgation de données personnelles auprès de ce service, afin d'obtenir l'identité du Défendeur.

En effet, d'après les informations disponibles sur la fiche Whois de l'AFNIC, le nom de domaine « buffalogrill-mondeville.fr » apparaît comme ayant été réservé par le biais d'un

service d'anonymat, soit suivant les coordonnées suivantes : [anonymisation]

Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute sur le fait que le Réserveataire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux reproduisant à l'identique la marque BUFFALO GRILL du Requêteur.

En effet :

- A la connaissance du Requêteur, la dénomination « BUFFALO GRILL », ne correspond pas au nom du Réserveataire et celui-ci n'est pas connu sous ce nom ;

-Le Réserveataire ne détient aucun droit sur la dénomination « BUFFALO GRILL », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ;

-Le Réserveataire n'a pas été autorisé par le Requêteur à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux et il n'existe aucune relation de quelque sorte que ce soit entre le Requêteur et le Réserveataire ;

Le Requêteur a tenté d'entrer en contact avec le Réserveataire afin de régler ce différend à l'amiable, sans succès.

Compte tenu de la reproduction identique de la marque BUFFALO GRILL au sein du nom de domaine, le représentant du Requêteur, INLEX IP EXPERTISE, a adressé une lettre de mise en demeure au Réserveataire, via l'adresse email communiquée par l'AFNIC à la suite de la demande de levée d'anonymat.

(Annexe 7)

En dépit des relances, aucune réponse n'a été obtenue.

Ces éléments démontrent que le Réserveataire n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

### III. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le Requêteur bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France. En effet, le nom BUFFALO GRILL évoque immédiatement aux consommateurs la chaîne de restaurant BUFFALO GRILL qui, avec plus de 40 % de parts de marchés, 363 restaurants et 5383 salariés, est depuis plusieurs années élu « Enseigne de restauration préférée des Français » (Annexe 8)

Dès lors, la réservation du nom de domaine « buffalo-grill-mondeville.fr » ne peut être une coïncidence dans la mesure où :

-Il reproduit à l'identique la marque « BUFFALO GRILL » du Requêteur, qui correspond au nom commercial utilisé pour les restaurants de la société Requêteuse et sous lequel ces restaurants sont connus du public ;

-Les termes « BUFFALO » et « GRILL » ne présente aucun lien avec l'activité du Réserveataire et ne sauraient donc être utilisés pour décrire son activité ;

-La marque « BUFFALO GRILL » du Requêteur est associée au terme « MONDEVILLE » faisant référence à la commune dans laquelle un restaurant franchisé du Requêteur est implanté. Commune dans laquelle le Réserveataire n'exerce pas son activité ;

-Il a été enregistré par le biais d'un service d'anonymat afin de masquer l'identité du Réserveataire

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requêteur et dans la seule intention de nuire au Requêteur et à sa marque « BUFFALO GRILL ».

En outre, le Requêteur a tenté d'entrer en contact via email avec le Réserveataire afin de l'enjoindre de supprimer le nom de domaine buffalo-grill-mondeville.fr et régler ce différend à l'amiable et ce sans succès.

En effet, le représentant du Requêteur a adressé une lettre de mise en demeure au Réserveataire à l'adresse mail indiquée sur la fin Whois AFNIC, afin d'obtenir la suppression du nom de domaine. En dépit de ses relances, les courriers sont restés sans réponse.

En l'absence de retour de mail incorrect il convient de considérer que ces courriers sont bien parvenus au Réserveataire qui a délibérément choisi de les ignorer.

Le Réserveataire continue d'utiliser le nom de domaine litigieux en parfaite connaissance des

droits du Requérant. Il ne saurait donc faire un usage de bonne foi du dit nom de domaine mais semble plutôt chercher à nuire au Requérant.  
Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le Requérant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi  
Considérant ce qui précède, le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine buffalo-grillmondeville.fr à son profit. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé une 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 notices complètes de marques et de l'extrait de base whois fournis en annexe 2 par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <buffalo-grill-mondeville.fr> est similaire :

- À la marque de l'Union européenne semi-figurative « BUFFALO GRILL » numéro 018035510 enregistrée le 14 mars 2019 par le Requérant, pour les classes de produits et services 29, 30, 41 et 43 ;
- À la marque de l'Union européenne semi-figurative « BUFFALO GRILL » numéro 011602075 enregistrée le 25 février 2013 par le Requérant, pour les classes de produits et services 29, 30 et 43 ;
- Au nom de domaine <buffalo-grill.com> enregistré par le Requérant le 19 décembre 1997.

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 <buffalo-grill-mondeville.fr> est similaire aux marques du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne semi-figurative « BUFFALO GRILL » numéro 018035510 enregistrée le 14 mars 2019 car il est composé de la reprise à l'identique de la composante verbale de la marque « BUFFALO GRILL » suivie du terme « MONDEVILLE » pouvant faire référence à la Commune française de Mondeville dans laquelle l'un des restaurants du Requérant est implanté (annexe 4).

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, la société BUFFALO GRILL propose sur le territoire français une chaîne de restaurants présentant sur son site web les chiffres clés suivants : *plus de 40 % de parts de marché du segment viande/grill, 363 restaurants et 5383 salariés (Annexe 8), chaîne élue « Enseigne de restauration préférée des Français » (annexe 3) ;*
- Au soutien de son activité, le Requérant est titulaire de plusieurs marques en vigueur « BUFFALO GRILL » exploitée pour désigner ses établissements dont l'un d'entre eux est situé dans la ville de Mondeville (annexe 4) ;
- Au soutien de son activité en ligne, le Requérant exploite le nom de domaine <buffalo-grill.fr> ;
- Les prénoms et nom du Titulaire sont sans lien avec les termes « BUFFALO GRILL » (annexe 7) ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire n'a pas de droits sur les termes « BUFFALO GRILL », qu'il ne l'a pas autorisé à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux et qu'il n'existe aucune relation de quelque sorte que ce soit entre eux ;
- Les deux premiers résultats de la recherche effectuée dans Google sur les termes « buffalo mondeville » concernent le restaurant du Requérant « BUFFALO GRILL MONDEVILLE » sis dans la Commune française de Mondeville (annexe 5) ;
- Le nom de domaine <buffalo-grill-mondeville.fr> reproduit à l'identique les termes « BUFFALO GRILL » couverts par les droits du Requérant exploités pour une chaîne de restaurants, termes suivis de « MONDEVILLE », Commune française d'implantation de l'un de ces restaurants ;
- Le Requérant déclare que le nom de domaine <buffalo-grill-mondeville.fr> renvoie vers le site web d'un tiers ;
- Le Requérant déclare que les mises en demeure adressées en février 2023 au Titulaire (annexe 6) sont restées sans suite.

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 <buffalo-grill-mondeville.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs

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 <buffalo-grill-mondeville.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 <buffalo-grill-mondeville.fr> au profit du Requérant, la société BUFFALO GRILL.

## 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 13 juin 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

