

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**expresspicard.fr**

**Demande n° FR-2024-03863**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PICARD SURGELES

Le Titulaire du nom de domaine : Madame ou Monsieur X

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : expresspicard.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine 9 novembre 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 novembre 2024

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 27 mars 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<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 11 avril 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 mai 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <expresspicard.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]**

« I. FAITS

La requérante est la société PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 euros, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 784.939.688 dont le siège social est situé 1, route Militaire – 77300 Fontainebleau (Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Pour les besoins de la présente requête, la société PICARD SURGELES est représentée par son conseil, Maître [Anonymisation], avocate associée exerçant au sein du cabinet [Anonymisation].

La société PICARD SURGELES est une société française spécialisée dans la distribution de produits alimentaires surgelés.

La société PICARD SURGELES exerce cette activité depuis 1962 sous la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne « PICARD ».

Elle a réservé le nom de domaine <picard.fr> le 28 décembre 1997 (Pièce n° 2 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>) date à laquelle elle a commencé à exploiter son site internet éponyme accessible à l'adresse URL <https://www.picard.fr/>.

La société PICARD SURGELES propose à la vente plus de 1.100 produits surgelés vendus exclusivement dans ses magasins spécialisés « PICARD » (près de 1.100 magasins en France) ouverts au grand public et sur son site marchand [www.picard.fr](http://www.picard.fr).

La société PICARD SURGELES jouit d'une solide notoriété qu'elle a acquise grâce à d'importants investissements qu'elle a consacrés, tant en termes humains que financiers, à la promotion de ses produits et à la création et au maintien d'une relation de confiance à l'égard aussi bien de ses clients que de ses partenaires.

De fait, la société PICARD SURGELES est régulièrement distinguée au titre des enseignes préférées des Français :

- En 2011, « 1ère enseigne préférée des Français » toutes catégories confondues,
- En 2016, « 3ème enseigne préférée des Français » toutes catégories confondues,
- En 2018, « 3ème enseigne préférée des Français »,
- En 2019, « 1ère enseigne préférée des français dans le secteur de l'alimentation » et « 3ème enseigne préférée des Français » dans la catégorie « service »,
- En 2020, « 3ème enseigne préférée des français dans l'alimentation spécialisée »
- En 2021, « 1ère enseigne préférée des français ».

(Pièce n° 3 : Extraits des résultats des études 2011, 2016, 2018,

2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français »)

En 2023, elle est placée en 7ème position toutes catégories confondues et en 1ère position dans le secteur alimentaire spécialisé (Pièce n° 5 : Classement EY 2023)

Or, la société PICARD SURGELES a récemment eu connaissance de la réservation le 9 novembre 2023 du nom de domaine <expresspicard.fr> auprès du bureau d'enregistrement Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider qui porte indéniablement atteinte aux nombreux droits, notamment de propriété intellectuelle, dont elle est titulaire (Pièce n°4 : Fiche Whois du nom de domaine <expresspicard.fr>).

Le réservataire du nom de domaine <expresspicard.fr> ayant opté pour la diffusion restreinte de ses données personnelles, la société PICARD SURGELES a effectué une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC le 7 mars 2024 (Pièce n° 13: Demande de divulgation de données).

L'AFNIC a accueilli favorablement la demande de divulgation de données présentée par la société PICARD SURGELES et lui a indiqué que le réservataire de ce nom de domaine est :

Nom : [Anonymisation]  
Rue : [Anonymisation]  
Ville : [Anonymisation]  
Code postal : [Anonymisation]  
Code pays : [Anonymisation]  
Téléphone : [Anonymisation]  
Email : [Anonymisation]

Or, le réservataire ne dispose d'aucun intérêt légitime au sens du Code des postes et des communications électroniques pour réserver et utiliser le nom de domaine <expresspicard.fr>.

Dans ces circonstances et dès lors que l'utilisation de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la société PICARD SURGELES ainsi qu'à sa réputation, la requérante est en droit de solliciter, conformément aux dispositions des articles L 45-2 et L 45-6 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE) et de l'article I - iii du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 14 mars 2016, le transfert du nom de domaine <expresspicard.fr> à la société PICARD SURGELES.

Cette requête s'inscrit par ailleurs dans un contexte d'usurpations régulières de l'identité de la société PICARD SURGELES. Le mécanisme est toujours le même : des déclinaisons de noms de domaine reproduisant des signes d'identification de la société PICARD SURGELES et en particulier sa marque verbale « PICARD » sont réservées et utilisées afin d'escroquer des tiers.

La société PICARD SURGELES a toujours fait preuve de vigilance ce qui lui a permis de déjouer ces tentatives d'escroqueries.

Elle a notamment adressé des requêtes SYRELI à l'AFNIC afin que les noms de domaine utilisés à ces fins lui soient transmis.

Ces requêtes ont été accueillies favorablement par l'AFNIC :

- Décision FR-2019-01877 du 10 octobre 2019 relative au nom de domaine <picardgroupe.fr>  
;

- Décision FR-2019-01876 du 10 octobre 2019 relative au nom de domaine <picardfrance.fr>
- ;
- Décision FR-2020-01991 du 5 mai 2020 relative au nom de domaine <picardgroup.fr>
- Décision FR-2021-02282 du 1er avril 2021 relative au nom de domaine <picardshops.fr>
- Décision FR-2022-02801 du 8 juin 2022 relative au nom de domaine <picardservice.fr>
- Décision FR-2022-03124 du 13 février 2023 relative au nom de domaine <picardgroup.fr>
- Décision FR-2022-03082 du 26 janvier 2023 relative au nom de domaine <picardgroupe.fr>
- Décision FR-2022-03083 du 26 janvier 2023 relative au nom de domaine <picardfrance.fr>
- Décision FR-2023-03645 du 14 décembre 2023 relative au nom de domaine <picardshop.fr>.

La société PICARD SURGELES a également systématiquement déposé des plaintes auprès du Procureur de la République afin de dénoncer ces fraudes. Une enquête menée par les services de police est actuellement en cours (Pièce n° 14 : plainte– Pièce n° 15 : courrier Parquet de Bobigny).

En l'espèce, le nom de domaine <expresspicard.fr> a manifestement été réservé dans une intention malveillante pour abuser de la renommée de la marque PICARD puisque le réservataire, qui ne justifie d'aucun droit légitime sur ce signe distinctif, l'exploite pour tromper les consommateurs notamment français et les attirer sur un site internet pornographique et ce faisant, porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante et à sa réputation.

## II. Discussion

Conformément à l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques :

« 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 ; »

En l'espèce, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES (1), étant entendu que les circonstances de l'utilisation du nom de domaine <expresspicard.fr> révèlent l'absence d'intérêt légitime (2) et la mauvaise foi de son réservataire (3).

### 1. L'atteinte aux droits antérieurs de la requérante

La société PICARD SURGELES est titulaire de nombreux droits notamment de propriété intellectuelle (1.1), auxquels porte atteinte la réservation et l'utilisation du nom de domaine <expresspicard.fr> (1.2).

#### 1.1. Les signes distinctifs antérieurs de la requérante

##### a- La requérante est titulaire de marques antérieures enregistrées

La société PICARD SURGELES est notamment titulaire des marques françaises et de l'Union européenne suivantes :

- de la marque verbale de l'Union européenne « Picard » déposée le 13 janvier 2003 et enregistrée sous le numéro 3005386 pour désigner différents produits et services des classes 29,30 et 39 (Pièce n° 6 : Extrait de la base de données de l'EUIPO n° 3005386) ;
- de la marque verbale française « Picard » déposée le 17 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 134012898 pour désigner différents produits et services des classes 29, 30, 31, 35 et 39 (Pièce n° 7 : Extrait de la base de données INPI n° 134012898) ;
- de la marque verbale française « Picard » déposée le 6 avril 1990, enregistrée et renouvelée sous le numéro 1585253 pour désigner différents produits et services des classes 9 et 38 (Pièce n° 8 : Extrait de la base de données INPI n°1 585253) ;
- de la marque française semi-figurative [logo] déposée le 26 janvier 1994, enregistré et renouvelée sous le numéro 94503320 pour désigner des produits en classes 29 et 30 (Pièce n° 9 : Extrait base de la base de données INPI n° 94503320) ;
- de la marque verbale de l'Union européenne « FORMULE EXPRESS » déposée le 5 octobre 2010, enregistrée et renouvelée sous le numéro 009424342 pour désigner des produits en classes 29, 30, 32 (Pièce n° 10 : Extrait de la base de données INPI n° 009424342).

Toutes ces marques constituent des droits de propriété intellectuelle de la société PICARD SURGELES. Compte tenu de la date d'enregistrement de ces différentes marques, il est évident que les droits qui y sont attachés sont antérieurs au nom de domaine litigieux <expresspicard.fr> qui a été réservé le 9 novembre 2023.

b- La requérante est titulaire d'un nom de domaine antérieur

De manière constante, l'AFNIC considère qu'un nom de domaine est un signe distinctif sur le fondement duquel une requête Syreli peut être déposée.

En l'espèce, la société PICARD SURGELES est titulaire du nom de domaine <picard.fr>, réservé le 29 décembre 1997 auprès du bureau d'enregistrement CSC Corporate Domains et dûment renouvelé (Pièce n° 2 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>).

Ce nom de domaine est exploité et pointe vers le site internet marchand www.picard.fr par l'intermédiaire duquel la requérante commercialise à distance ses produits.

Le nom de domaine susmentionné ayant été réservé antérieurement à la date de réservation du nom de domaine <expresspicard.fr>, il constitue un signe distinctif antérieur sur la base duquel la requérante peut fonder sa requête.

c- La requérante est titulaire d'une dénomination sociale

L'AFNIC considère traditionnellement qu'une dénomination sociale, un nom commercial et une enseigne sont des signes distinctifs sur le fondement duquel peut être demandée une divulgation de de données personnelles.

En l'espèce, la société PICARD SURGELES exerce son activité sous la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne « PICARD » depuis 1945 (Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGELES).

Grâce à son vaste réseaux de magasins « PICARD » implantés dans toute la France (près de 1100 magasins) et à son site internet marchand www.picard.fr, la société PICARD SURGELES dispose d'une grande renommée sous le signe « PICARD » sur l'ensemble du territoire national et est régulièrement reconnue dans le top 3 des enseignes préférées des Français toutes catégories confondues et 1ère enseigne préférée dans le secteur de l'alimentation (Pièce n° 3 : Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes de 2018 et 2019).

La page Facebook de cette société est suivie par plus de 315.000 followers : <https://www.facebook.com/picardsurgeles/>.

Compte tenu de ce qui précède, la dénomination, le nom commercial et l'enseigne « PICARD » constituent des signes distinctifs antérieurs dont la société PICARD SURGELES est titulaire et sur le fondement desquels elle est légitime à présenter une demande de divulgation des données personnelles du réservataire du nom de domaine litigieux <expresspicard.fr>.

#### 1.2. L'atteinte aux signes distinctifs antérieurs de la requérante

En l'espèce, le nom de domaine litigieux est <expresspicard.fr>. Il a été réservé le 9 novembre 2023, soit postérieurement à l'ensemble des signes distinctifs de la société PICARD SURGELES exposés dans la présente requête.

Or, il est incontestable que ce nom de domaine reproduit quasiment à l'identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES.

D'une part, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement les marques verbales « picard » n° 3005386, 134012898 et 1585253.

D'autre part, l'unique différence entre le nom de domaine litigieux et les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES est constitué par l'ajout du terme « express ».

Ce terme est un mot commun du langage courant qui signifie « qui assure un service rapide » selon le dictionnaire Robert.

Or, la jurisprudence constante considère que lorsqu'une marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (descriptifs, géographiques, péjoratifs, banals, dénués de sens ou autres) n'est pas de nature à écarter le risque de confusion ([Anonymisation]).

En l'espèce, l'adjonction du terme « express » n'est pas susceptible d'écarter l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Au contraire, le terme « express » est régulièrement utilisé par la société Picard Surgelés depuis les années 1990 qui a d'ailleurs déposé les marques française et de l'Union européenne « FORMULE EXPRESS » (telles que détaillées ci-dessus).

Ainsi, elle a développé une gamme de plats cuisinés, particulièrement appréciés par les consommateurs pour leur qualité, praticité et leur prix abordable, qui peuvent être dégustés à table ou sur le pouce, notamment pendant la pause déjeuner : ce sont les produits de la gamme « FORMULE EXPRESS » de PICARD.

Cette gamme de produits « FORMULE EXPRESS » de la marque PICARD rencontre depuis de nombreuses années un grand succès auprès de la clientèle. Elle est largement connue et plébiscitée :

[Captures d'écran]

Le choix de la réservation du nom de domaine <expresspicard.fr> n'est donc pas fortuit : il

procède d'une volonté délibérée de profiter de la notoriété des marques de la société Picard Surgelés.

Ainsi, lorsque l'internaute tape dans la barre de recherches du moteur GOOGLE, les mots clés « express picard », le premier résultat référencé est le site officiel de la société Picard Surgelés et sa gamme de produits « FORMULE EXPRESS » (Pièce n° 11 : 1ère page de résultats du moteur de recherches GOOGLE à partir des mots clés « express picard ») :

[Capture d'écran]

Il existe un risque manifeste d'association dans l'esprit du public entre le nom de domaine <expresspicard.fr> et la société Picard Surgelés.

Compte tenu de ce qui précède, il est patent que le nom de domaine <expresspicard.fr>, qui reproduit de manière identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la société PICARD SURGELES, a été réservé de manière à porter atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, que cette dernière détient sur ces signes, de telle sorte que la requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom de domaine.

## 2. L'absence d'intérêt légitime du réservataire du nom de domaine litigieux

Aux termes de l'article R 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques :

« 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. »

En l'espèce, le réservataire du nom de domaine litigieux n'est pas connu sous le nom « expresspicard » ou simplement « picard » puisqu'il se nomme « [Anonymisation] ».

Aucun résultat d'une recherche effectuée sur Google à partir des mots-clés « [Anonymisation] » ne permet d'établir un lien entre le réservataire du nom de domaine litigieux et le terme « picard » (Pièce n° 16 : copies écran résultats recherche Google).

De la même manière, une recherche sur Google Maps à partir de l'adresse renseignée au moment de la réservation du nom de domaine litigieux ([Anonymisation]) ne permet pas d'établir un lien entre le réservataire du nom de domaine litigieux et le terme « picard » (Pièce n° 17 : copie écran Google Maps) :

[Captures d'écran]

Cette adresse correspond à celle de la mairie [Anonymisation].

Le réservataire n'a pas non plus déposé de marques reproduisant le terme « picard » en France ou dans l'Union européenne (Pièce n° 18 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de l'INPI au titre des marques déposées par « [Anonymisation] »).

De même, aucune société n'a été identifiée avec le nom « [Anonymisation] » aux termes d'une recherche parmi les sociétés immatriculées en France (Pièce n° 19 : Résultats d'une recherche sur la base INFOGREFFE).

Enfin, le réservataire n'est pas non plus apparenté ou affilié à la société PICARD SURGELES. Il n'est également pas autorisé par la requérante à utiliser sa marque et ses signes distinctifs antérieurs protégés.

Compte tenu de ce qui précède, le réservataire du nom de domaine litigieux ne détient pas de signe distinctif comprenant les termes « picard » ou « expresspicard ». Il n'est pas non plus connu sous ces noms. Il n'a donc pas de droit lui permettant d'utiliser le nom de domaine <expresspicard.fr> sans porter atteinte aux propres droits de la société PICARD SURGELES.

Compte tenu de tout ce qui précède, le réservataire ne saurait vraisemblablement justifier d'aucun intérêt légitime à la détention du nom de domaine <expresspicard.fr>.

### 3. Le réservataire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Aux termes de l'article R 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques :

« 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 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. »

Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, la société PICARD SURGELES bénéficie d'une grande notoriété, a fortiori en France où elle figure en tête des classements annuels concernant les enseignes préférées des français (Pièce n° 3 : Extraits des résultats des études 2011, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 « Enseigne préférée des Français ; Pièce n° 5 : Classement EY 2023).

De toute évidence, le réservataire du nom de domaine litigieux ne peut prétendre méconnaître l'activité de la requérante.

De plus fort, une fois que l'AFNIC lui a communiqué les informations renseignées par le réservataire au moment de la réservation du nom de domaine litigieux à la suite de la levée d'anonymat, la société PICARD SURGELES a essayé de contacter le réservataire pour lui permettre de justifier sa réservation.

La requérante a ainsi :

- envoyé un email à l'adresse de messagerie électronique communiquée par l'AFNIC, à

savoir : [Anonymisation]. L'email a bien été remis au destinataire mais celui-ci n'y a pas répondu (Pièce n° 20 : email du 11/03/2024),

- envoyé une lettre recommandée avec AR à l'adresse postale communiquée par l'AFNIC, à savoir : [Anonymisation]. Cette lettre n'a pas pu être délivrée (Pièce n° 21 : Lettre recommandée AR du 12/03/2024 et avis de passage).

En l'espèce, le nom de domaine <expresspicard.fr> a été réservé afin de tromper le consommateur pour lui proposer des services pornographiques en nuisant à la réputation de la société PICARD SURGELES.

En effet, le nom de domaine <expresspicard.fr> renvoie automatiquement vers le site internet suivant, dont l'adresse https est active :

[Lien hypertexte]

Il s'agit d'un site pornographique sans lien avec le signe distinctif « PICARD » (Pièce n° 12 : extrait du site auquel renvoie le nom de domaine <expresspicard.fr>) :

[Capture d'écran]

Ainsi, le nom de domaine <expresspicard.fr> n'est pas exploité en tant que tel mais il sert seulement à la redirection automatique des consommateurs vers un autre site internet à connotation pornographique proposant des prestations sexuelles tarifées pour adultes.

Compte tenu de qui précède, il est manifeste que le nom de domaine <expresspicard.fr> porte atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, que la société PICARD SURGELES détient sur ses signes distinctifs antérieurs protégés.

Dès lors, le réservataire du nom de domaine <expresspicard.fr> ne peut ignorer l'existence de la société Picard Surgelés et de ses droits tant sur le signe « PICARD » que sur le signe « EXPRESS », et a réservé le nom de domaine <expresspicard.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société Picard Surgelés en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Cette association est d'autant plus grave que le réservataire utilise ce nom de domaine pour promouvoir des activités pornographiques payantes, susceptibles de porter gravement atteinte à l'honneur et à la réputation de la société Picard Surgelés.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société PICARD SURGELES est bien fondée à solliciter et obtenir la transmission à son profit du nom de domaine litigieux, <expresspicard.fr>, conformément aux dispositions des articles L. 45-2, L. 45-6 et R20-44-46 du CPCE et de l'article I - iii du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 14 mars 2016.

#### Liste des pièces

Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société PICARD SURGLES

Pièce n° 2 : Fiche Whois du nom de domaine <picard.fr>

Pièce n° 3 : Extraits des résultats du classement OC&C des enseignes de 2018 et 2019

Pièce n° 4 : Fiche Whois du nom de domaine <expresspicard.fr>

Pièce n° 5 : Classement EY 2023

Pièce n° 6 : Extrait de la base de données de l'EU IPO n° 3005386

Pièce n° 7 : Extrait de la base de données de l'INPI n° 134012898  
Pièce n° 8 : Extrait de la base de données de l'INPI n° 1585253  
Pièce n° 9 : Extrait base de la base de données INPI n° 94503320  
Pièce n° 10 : Extrait de la base de données INPI n° 009424342  
Pièce n° 11 : 1ère page de résultats du moteur de recherches GOOGLE à partir des mots clés « express picard »  
Pièce n° 12 : extraits du site pornographique auquel renvoie le nom de domaine <expresspicard.fr>  
Pièce n° 13: Demande de divulgation de données  
Pièce n° 14 : Plainte  
Pièce n° 15 : Courrier Parquet de Bobigny  
Pièce n° 16 : copies écran résultats recherche Google  
Pièce n° 17 : copie écran Google Maps  
Pièce n° 18 : Capture écran des résultats figurant dans la base de données de l'INPI au titre des marques déposées par « [Anonymisation] »  
Pièce n° 19 : Résultats d'une recherche sur la base INFOGREFFE  
Pièce n° 20 : Email du 11/03/2024  
Pièce n° 21 : Lettre recommandée AR du 11/03/2024 et avis de passage. »

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

## **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**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que les annexes 20 et 21 fournies par le Requéant sont en langue anglaise sans traduction en langue française. Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces éléments de compréhension aisée.

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 ».

Or, le Collège constate que le Titulaire lui soumet une partie de ses pièces par liens

hypertextes.

Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

## **ii. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), de l'extrait de base Whois (*annexe 2*) et des notices complètes de marques (*annexes 9 et 10*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <expresspicard.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688 au R.C.S. de Melun, exerçant son activité sous l'enseigne « PICARD » ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
  - La marque de l'Union européenne « formule express » numéro 009424342 déposée le 5 octobre 2010 et dûment renouvelée pour les classes 29, 30 et 32 ;
  - La marque verbale française « FORMULE EXPRESS » numéro 94503320 enregistrée le 26 janvier 1994 et dûment renouvelée pour les classes 29 et 30 ;
- Au nom de domaine <picard.fr>, enregistré le 28 décembre 1997 par le Requérant.

Les marques invoquées aux annexes 6 à 8 par le Requérant ne peuvent être prises en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque ces marques étaient susceptibles d'avoir expiré avant la date de dépôt de la demande Syreli.

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 <expresspicard.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requérant, la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688, car il est composé de la dénomination sociale « PICARD », reprise partiellement, suivie du terme générique « express » pouvant faire référence aux produits proposés par le Requérant sous sa marque « formule express ».

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, la société PICARD SURGELES se présente comme étant une société française spécialisée dans la distribution de produits alimentaires surgelés, exerçant son activité depuis 1962 sous l'enseigne « PICARD ». Le Requérant proposant à la

vente plus de 1.100 produits surgelés vendus exclusivement dans près de 1 100 magasins spécialisés « PICARD » en France, ouverts au grand public et sur son site marchand (*annexes 1, 3 et 5*) ;

- Le Requéant est titulaire de diverses marques antérieures « formule express ». Le Requéant indique que ces marques sont exploitées pour développer sa gamme célèbre « FORMULE EXPRESS » de plats cuisinés ;
- En s'appuyant sur le classement OC&C des enseignes 2018 (*annexe 3*) et sur les classements EY du top 10 des enseignes préférées des français (*annexe 5*), le Requéant démontre jouir d'une notoriété sur le territoire français depuis des années ;
- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur le terme « express picard », le 7 mars 2024, démontrent qu'ils sont en lien avec le Requéant (*annexe 11*) ;
- En s'appuyant sur la divulgation des données personnelles du Titulaire (*annexe 13*) et en effectuant une recherche des droits du Titulaire, le Requéant démontre que :
  - « le réservataire ne dispose d'aucun intérêt légitime au sens du Code des postes et des communications électroniques pour réserver et utiliser le nom de domaine » ;
  - La recherche effectuée sur le moteur de recherche Google à partir des mots-clés « Nom et Prénom du Titulaire » ne permet pas d'établir un lien entre le Titulaire et le terme « picard » (*annexe 16*) ;
  - La recherche effectuée parmi les marques en vigueur sur la base INPI n'a pas révélé de marque déposée au nom de [prénom et nom du Titulaire] (*annexe 18*) ;
  - La recherche effectuée sur Infogreffe à partir de [prénom et nom du Titulaire] ne permet pas d'établir un lien entre le Titulaire et le Requéant (*annexe 19*) ;
- Le nom de domaine <expresspicard.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requéant, la société PICARD SURGELES immatriculée le 26 janvier 1977 sous le numéro 784 939 688, car il est composé de la dénomination sociale « PICARD », reprise partiellement, suivie du terme générique « express » pouvant faire référence aux produits proposés par le Requéant sous sa marque « formule express » ;
- Les 11 et 12 mars 2024, le Requéant a adressé deux lettres de mise en demeure au Titulaire concernant l'enregistrement du nom de domaine pour lui demander d'arrêter l'utilisation du nom de domaine et de le transmettre à son profit (*annexes 20 et 21*) ;
- Le nom de domaine <expresspicard.fr> est exploité, le 7 mars 2024, pour diffuser du contenu à caractère pornographique (*annexe 12*).

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, faisait un usage du nom de domaine <expresspicard.fr> avec intention de nuire à la réputation du Requéant et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée de ce dernier 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 <expresspicard.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 <expresspicard.fr> au profit du Requérant, la société PICARD SURGELES.

## 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 21 mai 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

