

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

fr-monoprix.fr

Demande n° FR-2024-03878



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Monoprix Holding

Le Titulaire du nom de domaine : La société roch shop

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fr-monoprix.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 octobre 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : GANDI

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 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<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 25 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 mai 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fr-monoprix.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. Les Parties

i. Le Requérant

Dans le cadre de cette procédure administrative, le Requérant est Monoprix Holding, résidant

sur le territoire de l'un des états membres de l'union européenne.

Le siège du Requérant est situé à 14-16 rue Marc Bloch, Clichy, FR 92110, France (voir Annexe 1.1).

Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom du Requérant est [...]

ii. Le Défendeur

Conformément la base de données Whois de l'AFNIC, le Titulaire dans cette procédure administrative est roch shop (voir Annexe 3).

II. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige porte sur le nom de domaine suivant (voir Annexe 3) :

Nom de domaine : fr-monoprix.fr

Date de création: 17 octobre 2023

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est:

GANDI

63-65 boulevard Massena

75013 Paris

France

III. Moyens de fait et de droit

La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

Sur la base de l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le Requérant affirme que le nom de domaine <fr-monoprix.fr> est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

i. L'intérêt à agir du Requérant

Le Requérant est une enseigne française de grande distribution fondée en 1932. Le Requérant compte aujourd'hui 317 magasins en France et 136 à l'international avec un chiffre d'affaires de 8 778 369 euros en 2022.

Le groupe Monoprix compte sept enseignes dont Monoprix, Monop', Monop'daily, Monop'beauty, Monop'station, Monoprix Maison, Naturalia. Les activités du Requérant couvrent une grande variété de secteurs tels que l'alimentation, le textile, la beauté et l'épicerie biologique (voir Annexe 6).

Le Requérant a une forte présence sur Internet. Il partage les dernières actualités sur ses produits et services et les commercialise, sur son site Internet sur le nom de domaine <monoprix.fr>, enregistré en 1996 (voir Annexes 4 – 5). Selon Similarweb.com, le nom de domaine <monoprix.fr> a reçu plus de 2,4 millions de visites entre octobre et décembre 2023. Par ailleurs, le site Internet du Requérant est classé 9ème en France dans sa catégorie (voir

Annexe 7.1). Par exemple sur Facebook, plus d'un million de personnes sont abonnées à sa page (voir Annexe 6.3).

Par conséquent, la marque MONOPRIX du Requéran est donc connue et reconnue par les consommateurs.

Ci-dessous sont les enregistrements de marque les plus pertinents du Requéran pour MONOPRIX (voir Annexe 2) :

LA MARQUE	JURIDICTION	NUMERO	DATE	CLASSE(S)
MONOPRIX	France - INPI	1016252	03/05/1977	1 - 42
MONOPRIX	France - INPI	1382985	05/12/1986	1 - 41
MONOPRIX	Union européenne - EUIPO	000088435	10/05/1999	1 - 42
MONOPRIX	Union européenne - EUIPO	003147634	17/09/2004	35

Au vu des informations ci-dessus, le Requéran a un intérêt à agir.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Requéran affirme que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requéran et notamment à la marque verbale française « MONOPRIX » numéro 1016252 enregistrée le 3 mai 1977 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « MONOPRIX », reprise dans son intégralité.

Le Requéran fait valoir que l'ajout du terme « fr » et du tiret, sur le nom de domaine fr-monoprix.fr, n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion avec la marque MONOPRIX du Requéran.

Par ailleurs, il est admis que les TLDs sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Le Requéran est également propriétaire du nom de domaine <monoprix.fr> qui est antérieur et similaire au nom de domaine litigieux <fr-monoprix.fr> (voir Annexe 5).

L'enregistrement du nom de domaine est préjudiciable pour le Requéran dans la mesure où il laisse croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du nom de domaine et le Requéran, ou que le Requéran a autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine, ce qui n'est pas le cas.

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

• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Les inscriptions de l'INPI et l'EUIPO attribuées au Requéran pour la marque MONOPRIX est une *prima facie* preuve de la validité du terme « monoprix » en tant que marque, de la propriété du Requéran sur cette marque et du droit exclusif du Requéran d'utiliser la marque MONOPRIX dans le commerce sur ou en rapport avec les produits et/ou services spécifiés dans les certificats d'enregistrement (voir Annexe 2).

Le Titulaire n'est pas sponsorisé ou affilié au Requéran. Le Requéran n'a pas non plus autorisé le Titulaire à utiliser les marques du Requéran de quelque manière que ce soit, y compris dans les noms de domaine.

Le Titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine <fr-monoprix.fr>, ce qui démontre un manque de droits ou d'intérêts légitimes. Selon les informations Whois de l'AFNIC, le Titulaire est une personne morale du nom de « roch shop », qui ne ressemble en aucune manière au nom de domaine litigieux (voir Annexe 3). En plus, une recherche en ligne sur le nom du Titulaire en utilisant TMview et INFOGREFFE ne renvoient à aucune marque déposée ou

société liée au nom de domaine (voir Annexes 7.2 – 7.4).

Le nom de domaine reprend la marque MONOPRIX du Requêteur dans son intégralité. La composition du nom de domaine accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requêteur en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requêteur. Cette confusion est renforcée par l'utilisation du terme « fr » qui se rapporte au pays d'origine du Requêteur. Voir pour une vue similaire Syreli Demande n° FR-2016-01198.

Le nom de domaine litigieux ne se résout pas actuellement à un site Internet actif mais il a été utilisé pour envoyer des courriels électroniques frauduleux (voir Annexes 4 et 8). Plus précisément, le nom de domaine a été utilisé pour usurper l'identité du Requêteur via l'adresse électronique « [nom]@fr-monoprix.fr ». Une telle tentative de se faire passer pour le Requêteur fournit la preuve de l'absence d'intérêts ou de droits légitimes du Titulaire dans le nom de domaine litigieux. Voir Syreli Demande n° FR-2023-03634.

En résumé, l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Titulaire concernant le nom de domaine litigieux est évident.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

C'est l'affirmation du Requêteur qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire connaissait, ou du moins aurait dû connaître, l'existence des marques du Requêteur, et que l'enregistrement de nom de domaine contenant des marques connues constitue en soi de la mauvaise foi. Outre les nombreuses marques déposées dans le cadre de l'activité du Requêteur avant l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine litigieux le 17 octobre 2023, le Requêteur comptait 675 magasins en France où se trouve le Titulaire (voir Annexe 6.3). Le nom de domaine litigieux n'a donc pas été choisi par hasard et la tentative de phishing suivante le prouve. C'est un choix délibéré de la part du Titulaire qui a sciemment voulu induire en erreur toute personne qui verrait le nom de domaine litigieux. Une recherche rapide sur Internet (sur le terme « fr-monoprix ») aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requêteur (voir Annexe 7.2). Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur chevronné 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. Voir Syreli Demande n° FR-2022-03084 « Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requêteur et avait enregistré le nom de domaine <auchan-retail-group.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. »

Comme expliqué précédemment, le nom de domaine a été utilisé pour usurper l'identité du Requêteur via l'adresse électronique « [nom]@fr-monoprix.fr » (voir Annexe 8). En particulier, le Titulaire a demandé à des fournisseurs potentiels de livrer des marchandises tout en se faisant passer pour le Requêteur. Ce comportement constitue certainement un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Voir Demande n° EXPERT-2022-01011 « L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux <amazcn.fr> afin de profiter de la renommée du Requêteur en créant une confusion dans l'esprit du public, dans un but d'usurpation d'identité du Requêteur et d'extorsion de fonds des fournisseurs. »

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

#### IV. Mesures de réparation demandées

Le Requêteur demande la transmission du nom de domaine au profit de Monoprix Holding.

V. Autres procédures juridiques

Le nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire  
Cordialement »

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 de l'extrait Kbis (*annexe 1*), des notices complètes de marques (*annexe 2*) et des extraits de base Whois (*annexe 5*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <fr-monoprix.fr> est similaire :

- À l'enseigne « MONOPRIX » du Requérant, la société MONOPRIX HOLDING immatriculée le 10 avril 1977 sous le numéro 775 705 601 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
  - La marque verbale française « MONOPRIX » numéro 1382985 enregistrée le 5 décembre 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 41 ;
  - La marque verbale de l'Union européenne « MONOPRIX » numéro 000088435 enregistrée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
  - La marque verbale de l'Union européenne « MONOPRIX » numéro 003147634 enregistrée le 29 avril 2003 et régulièrement renouvelée pour la classe 35 ;
- Au nom de domaine <monoprix.fr> enregistré le 28 octobre 1996 par le Requérant.

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 <fr-monoprix.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « MONOPRIX » numéro 1382985 enregistrée le 5 décembre 1986 et régulièrement renouvelée car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque précédée des lettres « FR », abréviation usuelle de « France », territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité.

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 MONOPRIX HOLDING immatriculée le 10 avril 1977 sous le numéro 775 705 601 au R.C.S. de Nanterre ayant pour enseigne « MONOPRIX » et exerçant pour activités « *Commerce de détail de tous produits et marchandises dont la vente se fait par magasin (bazar, nouveauté, alimentation) sans restriction ni réserve ; La vente en gros, la répartition, la livraison et la manutention de toutes marchandises généralement quelconques, l'exploitation à cette fin de tout entrepôts et de tous services de manutention, l'importation et le négoce de tous produits et marchandises importées (produits et marchandises non réglementés)* » (annexe 1) ;
- L'enseigne Monoprix a été lancée en 1932, date à laquelle un premier magasin à Rouen a été ouvert, et compte 675 magasins en France et 800 000 clients par jour (annexe 6) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques « MONOPRIX » (annexe 2) et du nom de domaine <monoprix.fr> (annexe 5) ;
- Le site internet du Requérant, créé à partir de son nom de domaine <monoprix.fr>, est classé 9ème en France dans sa catégorie (annexe 7) ;
- Selon Similarweb.com, le nom de domaine <monoprix.fr> a reçu plus de 2,4 millions de visites entre octobre et décembre 2023 (annexe 7) ;
- Le nom de domaine <fr-monoprix.fr> a été enregistré le 17 octobre 2023 par la société « roch shop » (annexe 3) ;
- Le Requérant indique que « *Le Titulaire n'est pas sponsorisé ou affilié au Requérant. Le Requérant n'a pas non plus autorisé le Titulaire à utiliser les marques du Requérant de quelque manière que ce soit, y compris dans les noms de domaine* » ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases TMview et Infogreffe ne permettent de relever ni activité ni marque au nom du Titulaire, en lien avec le nom de domaine <fr-monoprix.fr> (annexe 7) ;
- Le nom de domaine <fr-monoprix.fr> est la reprise intégrale des marques antérieures « MONOPRIX » du Requérant précédées des lettres « FR », abréviation usuelle de « France », territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité ;
- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur les termes « fr-monoprix » démontrent qu'ils sont en lien avec le Requérant et que le premier résultat proposé est le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <monoprix.fr> du Requérant (annexe 7) ;
- Le 30 janvier 2024, le nom de domaine <fr-monoprix.fr> renvoie vers une page indiquant « *This site can't be reached* » (annexe 4) ;
- Le nom de domaine <fr-monoprix.fr> est utilisé pour former une adresse électronique sur le modèle nom@fr-monoprix.fr en vue de demander à un fournisseur de livrer des marchandises en se faisant passer pour le Requérant (annexe 8).

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, faisait un usage commercial du nom de domaine <fr-monoprix.fr> avec intention de tromper les fournisseurs 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.

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 <fr-monoprix.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 <fr-monoprix.fr> au profit du Requéant, la société MONOPRIX HOLDING.

## 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 28 mai 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

