

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

scaouest-distri.fr

Demande n° FR-2024-03983



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : scaouest-distri.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 mai 2024 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 mai 2025

Bureau d'enregistrement : Hostinger operations UAB

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 08 juillet 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 23 juillet 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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 20 août 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <scaouest-distri.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », si 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 visuel]**

« A MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU COLLEGE SYRELI DE L'AFNIC

REQUERANT:

La société SCA OUEST SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST SA coopérative à conseil d'administration, dont le siège social est situé à Saint-Etienne-de-Montluc (44360), La Gare - route de Cordemais, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 007 080 021, agissant poursuites et diligences par son représentant légal [anonymisation] en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général (ci-après « SCA OUEST »).

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

1. La société SCA OUEST est la centrale d'achats des magasins LECLERC pour l'ouest.  
(Pièce n°1 Kbis)

2. Courant 2022, la société SCA OUEST a été victime, à l'instar de plusieurs de ses membres, d'usurpations d'identité au moyen de l'usage de nom de domaine comportant la reproduction de sa dénomination sociale.

3. A la suite de cette usurpation, la société SCA OUEST a mis en place une surveillance du radical « scaouest » pour les dépôts de noms de domaine, notamment avec l'extension « .fr ».

La surveillance a révélé le dépôt d'un nom de domaine « scaouest-distri.fr » lequel reproduit sa raison sociale S.C.A OUEST, ainsi que sa marque SCAOUEST.

(pièce n°2 Fiche Whois du nom de domaine)

(Pièces n°3 Certificat d'enregistrement de la marque SCA OUEST)

4. Par la suite, la société SCA OUEST obtenait de l'AFNIC la levée de la confidentialité du nom de domaine.

(Pièces n°4 Courriel de l'Afnic)

5. Le nom de domaine « scaouest-distri.fr » a été déposé par l'intermédiaire du bureau d'enregistrement HOSTINGER OPERATIONS UAB, le 20 mai 2024.

6. Selon l'AFNIC, M. X. est le titulaire du nom de domaine « scaouest-distri.fr ».

7. Le nom de domaine litigieux reproduit la partie distinctive de la marque et de la dénomination sociale (sigle) de la requérante :

Nom de domaine : « scaouest-distri.fr »

Marque « SCA OUEST »

Dénomination sociale et sigle : SCA OUEST

8. La société SCA OUEST n'a jamais autorisé un tel usage.

9. Par mail du 4 juin 2024, le Conseil de la société SCA OUEST écrivait à Monsieur X. pour lui

exposer les droits de la société SCA OUEST et lui demander de transférer le nom de domaine.  
(Pièces n°5 Email du 4 juin 2022)  
(Pièces n°6 LRAR du 11 juin 2022)

10. Aucune réponse n'a été apportée à cet email.

11. La lettre recommandée a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».  
(Pièces n°7 Retour de la poste)

#### I. Sur l'intérêt à agir

Aux termes de l'article 45-6 du CPCE « 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 du CPCE [...] »

Aux termes de l'article 45-2 2° du CPCE le requérant peut fonder sa demande sur le fait que 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.

#### I.1 L'enregistrement du nom de domaine reproduit la marque et le sigle de la société SCA OUEST

La société requérante a pour dénomination sociale SCA OUEST SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST).

La société requérante a également déposé la marque SCA OUEST en classe 35 et 38 sous le numéro 22 4 901 636 auprès de l'INPI le 29 septembre 2022.

Dès lors, le nom de domaine « scaouest-distri.fr » reproduit intégralement la partie distinctive :

- De la marque SCA OUEST. A ce titre, l'ajout du terme « distri » dans le radical du nom de domaine n'est pas distinctif de nature à différencier les signes, mais au contraire insiste sur l'activité de distribution de la requérante et accroît le risque de confusion entre les signes. Le déposant entretient donc volontairement la confusion avec la société SCA OUEST laquelle est spécialisée dans la distribution pour le compte de ses membres.

Il se rend coupable d'usurpation de nom de domaine.

L'usage du signe « scaouest-distri.fr » postérieur à la marque est également constitutif d'une contrefaçon de marque au sens des articles L. 711-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle.

- du sigle de la société SCA OUEST, constitutif d'une atteinte au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la société SCA OUEST au sens de l'article L. 45-2 al 2 du CPCE.

#### I.2 Sur l'absence d'intérêt légitime

Aux termes de l'article R.20-44-43 : « 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. »

Or, en l'espèce, la société requérante n'a pas autorisé le dépôt de ce nom de domaine et le nom de domaine n'est pas exploité par son titulaire.

Au surplus, il n'existe aucune entité SCAOUEST DISTRI ou DISTRIBUTION, les recherches sur le terme SCAOUEST sur les moteurs de recherches renvoyant systématiquement sur la requérante.

(Pièces n°8 Recherches google et pappers.fr)

L'identité de l'usage du signe SCA OUEST protégé par une marque constitue une contrefaçon.

Le tiers contrevenant peut au soutien de ce nom de domaine, créer de fausses adresses email usurpant l'identité de collaborateurs de la société SCA OUEST.

La société SCAOUEST a déjà été victime de tels agissements, et a dû agir contre le déposant du nom de domaine « scoouest.fr ».

(Pièces n°9 Décision FR-2022-03011 scoouest.fr)

*1.3 La mauvaise foi est caractérisée en l'espèce.*

Aux termes de l'article R. 20-44-43 du Code des Postes, 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 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.

La mauvaise foi du défendeur est caractérisée, celui-ci ayant déposé le nom de domaine litigieux sans aucune autorisation de la société SCA OUEST.

La mauvaise fois se déduit également du fait que le tiers contrevenant a choisi de cacher son identité et n'a apporté aucune réponse au courriel adressé par le conseil de la société SCAOUEST le 4 juin 2024 et au courrier recommandé, ce dernier ayant été avisé et non-réclamé.

La société SCA OUEST est dès lors fondée à demander la cessation de ces pratiques par le gel immédiat du nom de domaine et le transfert du nom de domaine « scaouest-distri.fr » à son profit.

Dès lors, il plaira au collègue Syreli de l'Afnic :

-De geler le nom de domaine scaouest-distri.fr ;

-D'ordonner le transfert du nom de domaine scaouest-distri.fr au profit de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (SCA OUEST).

SOUS TOUTES RESERVES »

Le Requéant 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 (pièces 1) et du certificat d'enregistrement de marque (pièce 3) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <scaouest-distri.fr> est similaire :

- Au sigle et à l'enseigne « S.C.A OUEST » du Requérant, la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST immatriculée le 09 janvier 1970 sous le numéro 007 080 021 au R.C.S. de Nantes et ayant pour activité la « fourniture de marchandises destinées à la distribution à leur clientèle et à l'équipement de leur profession » ;
- À la marque verbale française « SCA OUEST » numéro 22 4 901 636 enregistrée le 22 septembre 2022 pour les classes 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 <scaouest-distri.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure du Requérant « SCA OUEST » numéro 22 4 901 636 enregistrée le 22 septembre 2022 pour les classes 35 et 38 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « SCA OUEST » du Requérant suivie de l'abréviation « DISTRI » pouvant faire référence au terme « distribution » et donc à l'activité exercée par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 la Requérante 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 SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST immatriculée le 09 janvier 1970 sous le numéro 007 080 021 au R.C.S. de Nantes., démontre être une des centrales d'achats régionales des magasins LECLERC pour l'ouest et a pour activité : « la Fourniture de marchandises destinées à la distribution à leur clientèle et à l'équipement de leur profession » (pièces 1 et 8) ;
- Le Requérant a pour sigle et enseigne « S.C.A OUEST » (pièce 1) et est titulaire de la marque verbale française antérieure « SCA OUEST » numéro 22 4 901 636 enregistrée le 22 septembre 2022 (pièce 3) ;
- Le Requérant déclare à l'appui de la divulgation des données personnelles du Titulaire (pièce 2) que le Titulaire ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <scaouest-distri.fr> ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base PAPPERS ne permettent de

relever aucune activité appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <scaouest-distri.fr> ;

- La capture d'écran de la première page des résultats obtenus le 08 juillet 2024 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur les termes « scaouest distri » démontre qu'ils sont tous en lien avec le Requérant (pièce 8) ;
- Le nom de domaine <scaouest-distri.fr> enregistré le 20 mai 2024 est similaire à la marque verbale française antérieure du Requérant « SCA OUEST » numéro 22 4 901 636 enregistrée le 22 septembre 2022 pour les classes 35 et 38 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « SCA OUEST » du Requérant suivie de l'abréviation « DISTRI » pouvant faire référence au terme « distribution » et donc à l'activité exercée par le Requérant ;
- Le Requérant, a adressé au Titulaire, les 04 et 11 juin 2024, un courriel et courrier de mise en demeure, missives restées sans réponse.

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 <scaouest-distri.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 <scaouest-distri.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 <scaouest-distri.fr> au profit du Requérant, la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST.

## 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 22 août 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

