

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**o-tacos.fr**

**Demande n° FR-2024-04013**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société O'TACOS CORPORATION

Le Titulaire du nom de domaine : La société SARL

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : o-tacos.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 juin 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 juin 2025

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 août 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 27 août 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 Régis MASSÉ (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 1<sup>er</sup> octobre 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <o-tacos.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. Raison de la violation : faits et intérêt à agir de la Requérante

*La Requérante est la société O'TACOS CORPORATION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 809849615, qui a inventé et est le leader du « french tacos » ou tacos français sur le marché français, un concept de cuisine fusion entre la cuisine mexicaine et française (Annexe 1).*

*Cette dernière comptait 345 restaurants en 2023 et jouit d'une forte notoriété tant en France qu'à l'international.*

*Pour s'en convaincre, il suffit de constater que la Requérante comptabilise pas moins de 2 millions d'abonnés sur son compte Facebook et 309.000 abonnés sur son compte Instagram (Annexes 2 et 3).*

*Dans le cadre de son activité, la Requérante est titulaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :*

*- la marque française « O'TACOS », n°4031282, déposée le 10 septembre 2013, pour désigner des produits et services en classes 29 et 30 (Annexe 4) :*

- o 29 : « Viande – volaille extraits de viande – congelés – séchés et cuits charcuterie – salaisons fromage où le lait prédomine ; » ;*
- o 30 : « Farine et préparations faites de céréales – sel – moutarde – sauces épices – sandwiches – pizzas ».*

*- la marque semi-figurative française, « O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD », n°4402851, déposée le 8 novembre 2017, pour désigner des produits et services en classes 16, 29, 30, 32 et 43 (Annexe 5) :*

- o 16 : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; etc » ;*
- o 29 : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; etc » ;*
- o 30 : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; biscottes ; etc » ;*
- o 32 : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; etc » ;*
- o 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux*

domestiques. ».

Toutes ces marques font l'objet d'une exploitation intensive de la part de la Requérante depuis leur dépôt et jouissent d'une notoriété incontestable.

La Requérante jouit également d'une notoriété internationale qui a notamment été reconnue par l'Office marocain de la propriété intellectuelle dans une décision en date du 11 octobre 2021, dans lequel il a été affirmé que (Annexe 6) :

« ATTENDU QUE l'opposant déclare que sa marque est notoirement connue au Maroc ; QU'il soutient sa déclaration en présentant des pièces et des documents en vue de démontrer cette notoriété, notamment: « Captures des pages de la marque opposante sur les réseaux sociaux FACEBOOK, INSTAGRAM, Pinterest, YOUTUBE, montrant des publications portant sur la marque de l'opposante au Maroc ainsi qu'à l'étranger, Extraits des sites web étrangers et marocains portant sur l'implantation de la marque opposante au Maroc, ainsi que sur des articles montrant et citant ladite marque.» ;

QUE les documents et les pièces fournis par l'opposant apparaissent suffisants en vue de démontrer la notoriété de la marque opposante sur le territoire marocain au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris ;

QU'EN CONSEQUENCE, la notoriété de la marque de l'opposant est retenue au Maroc. ».

Ces marques sont notamment exploitées sur son site Internet <o-tacos.com>, enregistré le 16 novembre 2014, de la façon suivante (Annexe 7) : Page 4 sur 13

Ces marques sont notamment exploitées sur son site Internet <o-tacos.com>, enregistré le 16 novembre 2014, de la façon suivante (Annexe 7) : [visuel]

II. Historique du nom de domaine <o-tacos.fr>

Il convient de souligner que le nom de domaine <o-tacos.fr> a été réservé le 4 juin 2013, auprès du bureau d'enregistrement de la société 1&1 IONOS, par une SARL sans autre indication quant au nom de ladite SARL : [extrait de base Whois]

Des copies de l'imprimé des recherches effectuées dans la base de données de l'AFNIC sont jointes (Annexe 8).

Monsieur X. est quant à lui indiqué à titre de contact administratif du nom de domaine litigieux (Annexe 8) : [visuel]

Des recherches sur internet permettent toutefois de constater que Monsieur X. avait créé la société « O TACO'S », immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 53453884800019, le 19 septembre 2011, dont le siège social est situé 7 rue Elie GINTRAC à Bordeaux, soit à la même adresse que celui de la SARL indiquée à titre de titulaire du nom de domaine <o-tacos.fr>.

Ladite société a toutefois fait l'objet d'une radiation le 24 mars 2018 (Annexe 9).

Par ailleurs, il convient de préciser que, le 17 janvier 2015, Messieurs Prénom et Prénom X. ainsi que Monsieur Y. ont constitué une nouvelle société, la société O'TACOS CORPORATION, afin d'assurer le développement international et national de leur concept (Annexe 10).

Par la suite, la société O'TACOS CORPORATION a réservé le nom de domaine <o-tacos.com> pour développer son site internet.

Par procès-verbal en date du 15 juin 2018, enregistrée au Registre du commerce et des

sociétés de Nanterre le 31 juillet 2018, Monsieur X. a néanmoins décidé de vendre ses parts sociales et a démissionné de ses fonctions de Président de la société O'TACOS CORPORATION (Annexe 11).

Messieurs Prénom et Prénom X. ont par ailleurs cédé le contrôle des restaurants O'TACOS dès 2018 à un fonds d'investissement belge dénommée KHARIS CAPITAL comme le rappellent des articles du Quotidien Les Echos ainsi qu'un article du site internet TCMA CONSEIL (Annexe 12).

Un article publié sur le site de la Station F atteste également que (Annexe 13):

« Aujourd'hui, la franchise compte pas moins de 300 restaurants en France et dans le monde, représentant environ 2.500 collaborateurs et plus de 20 millions de repas servis chaque année. En 2021 O'Tacos a réalisé environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Entre 2018 et 2022, Prénom et Prénom X. ont progressivement cédé leurs participations à un fonds d'investissement et se tournent désormais vers leurs prochains challenges entrepreneuriaux. Ils souhaitent également contribuer à l'intérêt général en explorant la piste de la philanthropie et en partageant leur expérience. ».

Enfin, afin de clore le débat sur ce point, il est versé le formulaire CERFA attestant de la cession des droits sociaux entre la société TSI, dont le gérant est Monsieur Prénom X., et la société O'TACOS HOLDING (Annexe 14).

En conséquence, il ressort de ce qui a été développé ci-dessus que :

- la société « O TACO'S », immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 53453884800019, n'a plus d'existence ;

- Monsieur Prénom X. ne dispose plus, à ce jour, d'aucun lien capitalistique ni opérationnel au sein de la Requérante.

Pourtant, ce dernier a continué de renouveler le nom de domaine <o-tacos.fr> et de ce fait le site internet est toujours actif.

Pour preuve, il est versé une capture-écran du site internet auquel renvoie le nom de domaine en date du 16 juillet 2024 (Annexe 15) :

Une telle exploitation porte nécessairement atteinte aux droits de la Requérante notamment sur ses marques, dans la mesure où Monsieur X. ne dispose plus d'aucun droit ni de pouvoir au sein de la Requérante.

C'est la raison pour laquelle la Requérante s'est rapprochée de Monsieur X., par simples messages téléphoniques compte tenu des relations ayant eu lieu entre les parties, afin que ce dernier procède à la radiation du nom de domaine litigieux (Annexe 16).

Celui-ci a toutefois refusé de faire droit aux demandes de la Requérante principalement en raison d'un manque de temps.

En revanche, Monsieur X. a manifesté son accord pour qu'il soit intenté une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine litigieux afin que celui-ci soit radié ou transféré à la Requérante.

Un tel accord est notamment attesté par les échanges ci-dessous (Annexe 16) : [Visuel]

L'AFNIC ne pourra donc que faire droit à la demande de la Requérante qui a été acceptée par le défendeur.

### III. Motifs de la demande

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques,

*l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.*

*a) Le nom de domaine <o-tacos.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante*

*Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle).*

*La Requérante est titulaire de plusieurs enregistrements de marques sur les dénominations O'TACOS.*

*Or, le nom de domaine <o-tacos.fr> est identique aux droits de la Requérante en ce qu'il reproduit en intégralité la dénomination « O'TACOS ».*

*A cet égard, il convient de souligner que l'absence d'apostrophe entre les termes « o » et « tacos » dans le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à atténuer le risque de confusion avec les marques de la Requérante dans la mesure où l'apostrophe est tout simplement un caractère non autorisé dans la composition des noms de domaine (voir en ce sens DÉCISION DE L'AFNIC, 07/04/2023, loreal-groupe.fr, Demande n° FR-2023-03254).*

*Par ailleurs, le nom de domaine litigieux reproduit les marques antérieures verbales et semi-figuratives « O'TACOS » et « O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD », comme en atteste la reproduction de pages du site Internet disponible à l'adresse [www.o-tacos.fr](http://www.o-tacos.fr) auquel le nom de domaine litigieux renvoie (Annexe 15) : [Visuel]*

*En effet, le terme « OTACOS », visuellement et phonétiquement identiques aux marques de la Requérante, est également repris dans l'adresse du nom de domaine litigieux.*

*Le site internet est par ailleurs exploité pour la commercialisation de tacos et autres préparations du même type, soit des produits identiques à ceux commercialisés par la société O'TACOS CORPORATION.*

*Ainsi, le nom de domaine <otacos.fr> crée un risque de confusion indéniable avec les marques « O'TACOS ».*

*En effet, de nombreuses décisions rendues par l'AFNIC ont pu constater que la reproduction à l'identique d'une marque antérieure au sein d'un nom de domaine porte atteinte à cette marque (AFNIC, 9 septembre 2019, FR-2019-01863, <boursorama-credit-immobilier.fr> / AFNIC, 5 octobre 2017 FR-2017-01425, <chaussurespataugas.fr>).*

*D'ailleurs, par une décision récente en date du 6 janvier 2023, l'AFNIC, dans le cadre d'une plainte SYRELI initiée par la société LEROY MERLIN, à l'encontre du titulaire du nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr>, a affirmé que (AFNIC, 6 janvier 2023, n°FR-2022-03062, <leroymerlinoutillage.fr>) (Annexe 17) :*

*« Le Collège constate que le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> est similaire à la marque antérieure de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « LEROY MERLIN » suivie du terme « outillage », faisant référence aux produits couverts par ladite marque, en lien*

avec l'activité du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. »

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine <otacos.fr> reproduit les marques antérieures susvisées au point de générer un risque de confusion incontestable dans l'esprit du public visé portant ainsi atteinte aux droits antérieurs de la Requérante.

L'internaute raisonnablement attentif sera d'autant plus induit en erreur que ce nom de domaine est enregistré sous l'extension internet de premier niveau « .fr » associée à la France, pays dans lequel la Requérante détient son siège social et exerce son activité historique.

La Requérante soutient, en conséquence, que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques et noms de domaine antérieurs « O'TACOS » de sorte qu'il crée un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs, contribuant, de surcroît, à l'avilissement et à la banalisation des signes distinctifs revendiqués, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.

b. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <o-tacos.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <o-tacos.fr> ne dispose plus d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« 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. ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée du signe « OTACOS » au nom du Défendeur qui aurait pu justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe 18).

En outre, la Requérante constate que le Défendeur n'exerce à ce jour plus aucune activité commerciale légitime sous la dénomination « O'TACOS » puisqu'il a cédé ses parts de la société O'TACOS CORPORATION en 2018 (Annexe 19).

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

En conséquence, il résulte incontestablement de ce qui précède que :

- le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <o-tacos.fr> ;
- le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime pour l'enregistrement de ce nom de domaine, bien au contraire ;
- à ce jour, le Défendeur fait toujours usage du nom de domaine litigieux sans aucune

autorisation.

*En tout état de cause, il ne saurait y avoir d'intérêt légitime sur un tel nom de domaine composé des marques de la Requérante et source d'une confusion inévitable dans l'esprit du consommateur.*

*c. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi*

*Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012 :*

*« 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. ».*

*En l'espèce, il est manifeste que le nom de domaine <o-tacos.fr> est aujourd'hui détenu et exploité de mauvaise foi par le Défendeur.*

*La Requérante bénéficie depuis de plusieurs années d'une notoriété en France.*

*En effet, le nom « O'TACOS » évoque immédiatement aux consommateurs l enseigne de restauration rapide de « french tacos ».*

*Cette notoriété s'explique également par le fait que la Requérante est l'inventrice du concept de restauration rapide proposant une cuisine fusion entre la cuisine mexicaine et française.*

*En 2023, l'enseigne comptait 345 restaurants dont 281 en France, et continue à fortement se développer avec une soixante d'ouverture programmée en 2024.*

*Il a par ailleurs été établi (voir supra) que le défendeur était anciennement le Président de la société O'TACOS CORPORATION de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la Requérante.*

*Ainsi, le Défendeur a renouvelé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux, au mépris des droits de la Requérante et alors même qu'il ne bénéficiait plus d'aucun lien capitalistique ni opérationnel avec la Requérante.*

*Plus de 6 ans après la cession de ses parts sociales de la société O'TACOS Corporation, le renouvellement du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être qualifiée que de renouvellement effectué de mauvaise foi qui force la Requérante à engager une procédure SYRELI afin d'obtenir la radiation de ce nom de domaine, seule cette radiation*

lui permettant de faire disparaître le site obsolète auquel ce nom de domaine renvoie.

Il résulte de ce qui précède que le nom de domaine <o-tacos.fr> est manifestement renouvelé de mauvaise foi par le Défendeur.

Dans ces conditions, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner la radiation du nom de domaine <o-tacos.fr> dans les conditions de la décision à intervenir, étant précisé qu'une telle demande ne pourra qu'être accordée puisque le Défendeur a donné son accord pour ce faire.

Liste des annexes :

Annexe 1 : Extrait INPI de la société O'TACOS CORPORATION ;

Annexe 2 : Capture-écran de la page Facebook de la Requérante en date du 24 juin 2024 ;

Annexe 3 : Capture-écran de la page Instagram de la Requérante en date du 24 juin 2024 ;

Annexe 4 : Notice INPI d'enregistrement de la marque verbale française « O'TACOS », n°4031282 ;

Annexe 5 : Notice INPI d'enregistrement la marque française « [Visuel] », « O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD », n°4403130 ;

Annexe 6 : Décision de l'OMPIC en date du 11 octobre 2021 ;

Annexe 7 : Extrait du site Internet <o-tacos.com> ;

Annexe 8 : Fiche AFNIC d'enregistrement du nom de domaine <o-tacos.fr> ;

Annexe 9 : Fiche INPI de la société « OTACO'S » SIRET n°53453884800019 ;

Annexe 10 : Fiche INPI de la société « O'TACOS CORPORATION » SIRET n°80984961500053 ;

Annexe 11 : Procès-verbal de la société O'TACOS CORPORATION en date du 15 juin 2018 ;

Annexe 12 : Article du Quotidien Les Echos et du site internet TCMA CONSEIL ;

Annexe 13 : Article du site internet de la station F ;

Annexe 14 : Formulaire CERFA attestant de la cession des droits sociaux entre la société TSI, dont le gérant est Monsieur X., et la société O'TACOS HOLDING ;

Annexe 15 : Extrait du site internet <o-tacos.fr> en date du 16 juillet 2024 ;

Annexe 16 : Echanges Whatsapp entre [la] Directrice juridique d'O'TACOS et Monsieur X. ;

Annexe 17 : Décision AFNIC, 6 janvier 2023, n°FR-2022-03062, <leroymerlinoutillage.fr> ;

Annexe 18 : Recherches bases de données de marques sur les termes « O TACOS » et « OTACOS » au nom du Défendeur ;

Annexe 19 : Recherches sur Infogreffe de société au nom du Défendeur ayant pour dénomination « O TACOS » ou « OTACOS ». ».

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

## 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 Requéran**

Au regard de l'extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (pièce 1) et des notices complètes de marques (pièce 4) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <o-tacos.fr> est quasi identique à la marque verbale française « O TACOS » numéro 4031282 enregistrée le 10 septembre 2013 et dûment renouvelée par le Requéran pour les classes 29 et 30.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran**

Le Collège constate que le nom de domaine <o-tacos.fr> a été enregistré le 04 juin 2013 soit antérieurement :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société O TACOS CORPORATION, immatriculée le 17 décembre 2015 sous le numéro 809 849 615 ;
- Aux marques du Requéran et notamment :
  - La marque française « O TACOS » numéro 4031282 enregistrée le 10 septembre 2013 ;
  - La marque semi-figurative « O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD » numéro 4403130 enregistrée le 09 novembre 2017.

Cependant, le Collège constate que le Titulaire est connu du Requéran puisqu'il est l'ancien Président de la société O TACO'S, radiée par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 23/03/2017 au bénéfice du Requéran.

Le 13 août 2024, soit postérieurement à la transmission universelle du patrimoine, le nom de domaine <o-tacos.fr> redirigeait vers un site web à l'entête O'TACOS reproduisant les marques du Requéran.

Le Collège a donc considéré que le renouvellement du nom de domaine <o-tacos.fr> après cette date était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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**

Au vu des pièces et arguments des deux parties, le Collège constate que :

- Le Requéran, la société O TACOS CORPORATION, immatriculée depuis le 17 décembre 2015 sous le numéro 809 849 615, a pour activité le « développement d'un réseau de franchises de restaurants » (pièce 1) ; via ses 345 restaurants en 2023, le Requéran propose en France et à l'international le « french tacos » ou « tacos français, un concept de cuisine fusion entre la cuisine mexicaine et française » ; le Requéran met en avant une certaine notoriété notamment via ses profils sur les réseaux sociaux (pièces 2, 3, 6 et 18) ;
- Le nom de domaine <o-tacos.fr> a été enregistré le 04 juin 2013 par l'ancien président de la société O TACO'S (pièce 8) ;
- La société O TACO'S a été radiée par suite de la transmission universelle du

- patrimoine réalisée le 23 mars 2017 au bénéfice du Requérant (pièces 9 et 10) ;
- Depuis la transmission universelle du patrimoine, le nom de domaine est renouvelé par l'ancien président de la société O TACO'S et redirige vers un site web à l'entête O'TACOS reproduisant les marques du Requérant (pièce 15) ;
  - Le Requérant exploite sa marque « O TACOS » dans le cadre de son activité qu'il propose via le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <o-tacos.com> (pièce 7) ;
  - Les 3 janvier, 21 juin, 09 et 11 juillet 2023, le Requérant adresse des SMS au Titulaire en vue de trouver une solution avec l'ancien détenteur du site internet de la société O TACO'S vers lequel renvoie le nom de domaine <o-tacos.fr> ;  
Le 11 juillet 2023 le Titulaire indique au Requérant « [...] j'ai pas le temps de m'occuper de ça en ce moment. [...] »  
En réponse le Requérant demande : « [...] Est-ce ok pour que nous mettions en place une action de radiation / transfert du nom de domaine ? » ; le Titulaire répond : « Ok » (Pièce 16).

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par les parties permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <o-tacos.fr> et avait renouvelé le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le renouvellement par le Titulaire du nom de domaine <o-tacos.fr> avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <o-tacos.fr>.

## 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 08 octobre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

