

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

esselunga.fr

Demande n° EXPERT-2021- 00972



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société italienne ESSELUNGA S.P.A., représentée par le Cabinet Andrea Mascetti, Barzanò & Zanardo S.p.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <esselunga.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mai 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 mai 2022

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 juin 2021 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre et l'Afnic ont 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 enregistré.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 29 juin 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 26 juillet 2021, le Centre a nommé Nathalie Dreyfus (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <esselunga.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 les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Données Whois du nom de domaine incriminé <esselunga.fr> ;
- **Annexe 2** Copie de la communication reçue par le Titulaire du nom de domaine en date du 19 mai 2021 et la traduction libre ;
- **Annexe 3** Capture d'écran du site Internet du Requérant ;
- **Annexe 4** Capture d'écran du site Internet du Requérant ;
- **Annexe 5** Informations sur le Requérant et la traduction libre ;
- **Annexe 6** Extraits EUIPO de la Marque de l'Union européenne n°013719745 et n°003370211 ;
- **Annexe 7** Extrait de la page Facebook du Requérant ;
- **Annexe 8** Décision PARL EXPERT-2020-000787 ;
- **Annexe 9** Capture d'écran de la recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire, effectué par le Requérant ;
- **Annexe 10** Copie de la communication reçue par le Titulaire du nom de domaine en date du 21 juin 2021 et la traduction libre ;
- **Annexe 11** Capture d'écran de la recherche Google du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine enregistré par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

1. À propos du Titulaire

Le nom de domaine litigieux, *esselunga.fr*, a été enregistré le 18 mai 2021 (cf Annexe 1). Le nom du titulaire du nom de domaine n'est pas disponible. Le whois du nom de domaine litigieux ne donne pas d'information sur le titulaire (« accès restreint ») mais sur la base des informations recueillies par le Requérant le titulaire de <esselunga.fr> est Monsieur W. (cf Annexe 2). Le site internet associé à ce nom de domaine correspond à un site parking qui effectue plusieurs liens vers d'autres sites internet proposant plusieurs produits et services (cf Annexe 3). Un lien pour la mise en vente de ce nom de domaine est par ailleurs effectué en bas du site internet (cf Annexe 4).

2. L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L. Art. L.45-6 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

2.1. À propos de l'intérêt à agir du Requérant

Esselunga S.p.A. est une entreprise italienne opérant dans la grande distribution dans le nord et le centre de l'Italie avec des supermarchés et des grandes surfaces. Esselunga contrôle environ 8,7% des ventes des supermarchés et hypermarchés italiens avec plus de 160 points de vente (« punti vendita ») et plus de 24.000 employés (« dipendenti ») (Annex 5).

Esselunga a un chiffre d'affaires (« fatturato ») de 8,4 milliards d'Euros (2020) et un résultat net (« utile ») de 270 millions d'Euros (2020).

Le Requéant est le propriétaire de nombreuses marques enregistrées avec des effets en France. Entre autres, on se réfère à :

- (i) ESSELUNGA, Marque UE Numéro 013719745, date de dépôt 9/2/2015 et enregistré le 8/7/2015 pour produits et services en classe 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
- (ii) ESSELUNGA, Marque UE Numéro 003370211, date de dépôt 25/09/2003 et enregistré le 04/05/2005 pour produits et services en classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;

La liste complète des marques citées est en pièce jointe (cf Annexe 6).

Le Requéant est actif sur les réseaux sociaux via la page <https://www.facebook.com/Esselunga/> <https://www.instagram.com/esselunga/?hl=it> (cf Annexe 7) et le site internet www.esselunga.it

La propriété des marques et l'utilisation d'ESSELUNGA sur le marché depuis des dizaines d'années donnent au Requéant intérêt à agir dans la procédure.

2.2. Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque ce dernier 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.

Le nom de domaine <esselunga.fr> est identique à la marque ESSELUNGA du Requéant. A cet égard, de nombreuses décisions ont constaté que, l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique dans le nom de domaine, est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de créer un risque de confusion avec la marque du Requéant (cfr Annex 8). L'extension géographique <.fr>, ne suffit pas à différencier le nom de domaine litigieux de la marque ESSELUNGA du Requéant. En effet, il a été reconnu, à plusieurs occasions, que les extensions g-TLD et c-TLD (comme, par exemple, <.fr>) ne sont pas des éléments distinctifs à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom.

De plus, il faut considérer que la marque du Requéant est une marque arbitraire, de fantaisie, dont le caractère distinctif intrinsèque est incontestable.

Dans la mesure où le Nom de Domaine est identique à la marque ESSELUNGA, le risque de confusion ne peut qu'être renforcé dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder

au site officiel du Requéranant pour les habitants français.

En conséquence, le nom de domaine <esselunga.fr>, enregistré par le Titulaire est identique ou semblable au point de porter à confusion et porte atteinte à la marque ESSELUNGA.

2.3. Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Titulaire n'est pas un revendeur, agent, distributeur ou licencié du Requéranant et n'a pas été autorisé à utiliser sa marque ou à procéder à l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

En plus, le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque produisant effet en France ou au niveau international, ce qui peut le légitimer à enregistrer les noms de domaine litigieux ou qui peut lui donner des droits sur le nom ESSELUNGA (cf Annexe 9).

Enfin, il n'y a pas d'évidences qui peuvent démontrer que le Titulaire est connu par le nom ESSELUNGA. Au contraire, le Titulaire est connu avec un nom différent, c'est-à-dire Monsieur W.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

2.4. Mauvaise foi du titulaire

En ce qui concerne l'enregistrement en mauvaise foi, le Requéranant soutient que le Titulaire avait certainement connaissance de la marque ESSELUNGA au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

En effet, le 19 Mai 2021 Monsieur W. a contacté le cabinet qui gère le nom de domaines et les marques d'Esselunga en informant qu'il était titulaire de <esselunga.fr> et qu'il souhaitait le vendre à Esselunga. Le titulaire a ajouté que le nom de domaine <esselunga.fr> pouvait être utile pour le business d'Esselunga ce qui démontre que ce dernier connaît le domaine d'activité du Requéranant (cfr. Annex 2). Monsieur W. a envoyé une nouvelle communication à Esselunga le 21 Juin 2021 (Annex 10).

[traduction de Annex 2 :

« Monsieur respecté,

Salutations de Monsieur W. J'espère que tout va bien de votre côté. Je possède le domaine Esselunga.fr et je le propose à la vente. Ce domaine peut être utile pour votre entreprise. Compte tenu de la concurrence dans votre secteur, posséder ce domaine vous rapportera encore plus de trafic. J'espère avoir votre confirmation bientôt afin que le futur plan d'action puisse être discuté. Merci pour votre considération ».

Traduction de Annex 10 :

« Bonjour, Ce domaine vous intéresse ? »

En plus, la marque ESSELUNGA a été protégée en France bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La mauvaise foi peut résulter du fait de l'identité du nom de domaine à la marque du Requéranant, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard comme nom de domaine un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion.

En outre, une simple recherche sur le moteur de recherche Google ou tout autre moteur de recherche du mot-clé « ESSELUNGA » démontre que les premiers résultats sont en rapport avec le Requéran et ses activités (Annexe 11).

En plus, le nom de domaine objet du litige est utilisé pour faire des profits commerciaux s'appuyant sur le renom des marques du Requéran, sur lesquelles le Requéran a investi pour obtenir expressément l'exclusivité. En effet le nom de domaine redirige à un site internet contenant des liens promotionnels (coût par clic). En général, ces services sont rémunérés en fonction du nombre de clics des utilisateurs : dans ce cas, la notoriété de la marque ESSELUNGA vient augmenter le nombre de clics utilisateurs sur le site sponsorisé par <esselunga.fr> et par conséquent les occasions de gains pour celui qui offre ce service de redirection, dans ce cas Monsieur W.

De plus, selon l'article R20-44-46 la mauvaise foi peut être trouvée dans le cas où le titulaire d'un nom de domaine a obtenu ou a enregistré ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Dans le cas présent, le titulaire, après avoir enregistré un nom de domaine identique à Esselunga a contacté le requérant proposant la vente du nom de domaine pour 15.000 Euros. Le nom de domaine n'a jamais été utilisé. En conséquence, il est clair que le seul intérêt du titulaire était de vendre <esselunga.fr> à Esselunga et de ne pas utiliser le nom de domaine.

Toutes ces circonstances, prouvent clairement que le but du Titulaire était de nuire à la réputation du Requéran et de profiter de la renommée du Requéran en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

Le Requéran, pour fonder sa demande, s'appuie notamment sur le fait qu'il dispose de deux marques de L'Union européenne (« UE »):

- ESSELUNGA, Marque UE Numéro 013719745, date de dépôt 9 février 2015 et enregistrée le 8 juillet 2015 pour produits et services en classe 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ;
- ESSELUNGA, Marque UE Numéro 003370211, date de dépôt 25 septembre 2003 et enregistrée le 4 mai 2005 pour produits et services en classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Cependant la marque UE Numéro 003370211 est expirée depuis le 25 septembre 2013.

Tandis que la marque UE Numéro 013719745 a été valablement renouvelée et ce, jusqu'au 9 février 2025.

Par conséquent, l'intérêt à agir ainsi que l'atteinte aux droits invoqués par le Requéran, en ce qu'ils sont fondés sur un droit de Propriété Intellectuelle, ne pourront porter que sur la marque UE Numéro 013719745.

ii. L'intérêt à agir du Requéran

L'article L 45-6 du CPCE prévoit notamment que « 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. »

Au regard des pièces fournies par le Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, ce dernier est titulaire de la marque suivante : ESSELUNGA, Marque UE Numéro 013719745, date de dépôt 9/2/2015 et enregistrée le 8/7/2015 pour produits et services en classe 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35.

La dénomination « Esselunga » est également utilisée à titre d'identifiant de profil sur les réseaux sociaux (Facebook : <https://fr-fr.facebook.com/Esselunga/> ; Instagram <https://www.instagram.com/esselunga/?hl=fr>), ainsi que pour le site internet (www.esselunga.it) du Requéran.

Enfin, le signe « ESSELUNGA » est également la dénomination sociale du Requéran, lui conférant des droits complémentaires sur ce signe.

L'Expert considère donc que le Requéran satisfait aux dispositions de l'article L45-6 du CPCE et justifie d'un intérêt à agir.

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

L'article L 45-2 du CPCE prévoit que « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-2, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. »

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Conformément à l'alinéa 2° de l'article L 45-2 du CPCE, une atteinte à des droits de propriété intellectuelle peut justifier une demande de suppression d'un nom de domaine, ou un refus d'enregistrement ou de renouvellement.

L'Expert constate que le nom de domaine <esselunga.fr>, enregistré le 18 mai 2021 est identique aux droits antérieurs du Requérant sur la marque ESSELUNGA.

En effet il reproduit dans son intégralité et de manière identique la marque antérieure ESSELUNGA du Requérant.

Il est de jurisprudence constante que la présence du suffixe « .fr » est inopérante pour écarter le risque de confusion, car il a une fonction purement technique et ne peut en aucun cas contribuer à distinguer les signes en présence. Voir Décision EXPERT PARL 2020-00787, <carolin.fr> ; et EXPERT PARL 2017-00131, <carrefourgourmet.fr>.

L'Expert considère donc que le nom de domaine <esselunga.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <esselunga.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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

- **Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

L'article R20-44-46 prévoit que « *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. ».

L'Expert constate au vu des arguments soulevés par le Requéant et des pièces produites au soutien de sa demande que :

- o Le Requéant est titulaire de la marque antérieure ESSELUNGA ;
- o Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéant à enregistrer le nom de domaine ;
- o Rien ne démontre que le Titulaire est connu sous le signe « esselunga ». Il semble en effet plutôt connu sous le nom Monsieur W. au vu des échanges communiqués par le Requéant ;
- o Le Titulaire n'a pas déposé de réponse et ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime apparent sur le nom de domaine. En effet, il a proposé de vendre le nom de domaine à Esselunga et n'a pas développé de site ou projet en lien avec ce nom de domaine.

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

L'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit en second lieu que « *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. ».*

L'Expert constate au vu des arguments soulevés par le Requéant et des pièces que :

- o Le Requéant est titulaire de la marque de l'UE antérieure ESSELUNGA, notamment protégée en France, dont la renommée et l'usage intensif a été établie ;
- o Le nom de domaine, enregistré le 18 mai 2021 reproduit à l'identique la marque ESSELUNGA du Requéant ;
- o Le Requéant a fourni des pièces démontrant que le nom de domaine redirigeait vers des liens promotionnels dit « coût par clics », qui génèrent une rémunération proportionnelle au nombre de clics ;
- o Le site est également proposé à la vente, directement sur le site, pour une valeur de 15.000€ ;
- o Le Titulaire connaissait nécessairement le Requéant étant donné qu'il l'a contacté par deux reprises, dans un premier courrier en date du 19 mai 2021 et un second en date du 21 juin 2021, afin de lui vendre le nom de domaine <esselunga.fr> ;
- o L'enregistrement du nom de domaine ne peut donc être justifié que par la volonté de profiter de la renommée du Requéant et de vendre ce nom de domaine ;
- o Le Titulaire n'a pas répondu à la procédure pour contester les arguments du

Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert en a conclu que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le seul but de le vendre, la proposition de vente au Requérant étant concomitante à l'enregistrement du nom du domaine (plus précisément 24h). Et qu'à défaut de pouvoir le vendre, le nom de domaine a été enregistré afin de bénéficier de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Au vu de ce qui précède, l'Expert 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 <esselunga.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <esselunga.fr> au profit du Requérant, la société italienne ESSELUNGA S.P.A.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 05 août 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

