



DÉCISION DE L'AFNIC

whitestrips-enligne.fr

Demande n° FR-2016-01088

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PROCTER & GAMBLE COMPANY

Le Titulaire du nom de domaine : La société HOSTNET BV

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : whitestrips-enligne.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 juillet 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 juillet 2016

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 février 2016 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- 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 février 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 mars 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <whitestrips-enligne.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 :

- Statuts, en langue anglaise, de la société PROCTER & GAMBLE immatriculée dans l'Etat de l'OHIO, le 05 mai 1905 accompagnés d'une traduction libre en langue française ;
- Déclaration du 04 février 2016, en langue anglaise, de changement d'adresse de la société PROCTER & GAMBLE, accompagnée d'une traduction libre en langue française ;
- Extrait Kbis du 17 juin 1993 de la société PROCTER & GAMBLE FRANCE immatriculée le 17 juin 1993 sous le numéro 391 543 576 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2196251 enregistrée le 27 avril 2001 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- Notice complète de la marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2260156 enregistrée le 14 juin 2001 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- Notice complète de la marque française « WHITESTRIPS » numéro 3310833 enregistrée le 02 septembre 2004 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- Notice complète de la marque française « CREST » numéro 1696452 enregistrée le 26 novembre 1990 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 5 et 21 ;
- Notice complète de la marque communautaire semi-figurative « Crest » numéro 4772075 enregistrée le 08 décembre 2005 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 5 et 21 ;
- Notice complète de la marque communautaire « 3D White » numéro 9017179 enregistrée le 09 avril 2010 par le Requérant pour les classes 3, 5 et 21 ;
- Captures d'écran, du 06 janvier 2016, de pages du site internet <http://www.crest.com> ;
- Captures d'écran, du 12 janvier 2016, de pages du site internet <http://www.3dwhite.com> ;
- Captures d'écran, du 11 janvier 2016, de pages du site internet <http://www.hostnet.nl> ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par la société PROCTER & GAMBLE FRANCE et notamment :
 - <pampers.fr> enregistré le 10 mai 2004 ;
 - <tampax.fr> enregistré le 28 mai 2004 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> enregistré le 10 juillet 2015 par la société HOSTNET BV ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « WHITESTRIPS-ENLIGNE FR » dans la base INFOGREFFE ;
- Copie de l'arrêté du 24 août 2012 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Présentation de la Requérante

1. La Requérante est la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (ci-après « P&G »), société de droit américain, sis 1 Procter & Gamble Plaza 45202, Cincinnati, Ohio (Pièce 1), spécialisée notamment dans les produits d'hygiène et de beauté.

P&G est présente dans 80 pays avec quelque 300 marques utilisées par plus de 4 milliards de consommateurs, dont de nombreuses marques renommées telles que ARIEL, TAMPAX, PAMPERS et ORAL B.

P&G est titulaire de plusieurs marques WHITESTRIPS déposées dans de nombreux pays, dont, la marque française verbale WHITESTRIPS n°3 310 833, la marque communautaire semi-figurative WHITESTRIPS n°2 260 156 et la marque communautaire semi-figurative WHITESTRIPS n°2 196 251, toutes déposées en classes 3 et 5 et renouvelées (Pièce 2).

P&G est aussi titulaire de plusieurs marques CREST déposées en France, dont la marque française verbale CREST n°1 696 452 et la marque communautaire semi-figurative CREST n°4 772 075 (Pièce 3).

P&G est enfin titulaire de la marque communautaire verbale 3D WHITE n°9 017 179 déposée en classe 3, 5 et 21 (Pièce 4).

P&G exploite ces marques pour des produits d'hygiène bucco-dentaire, dont la publicité et la promotion sont assurées sur plusieurs sites officiels identifiés par les noms de domaine qu'elle détient, à savoir notamment « 3dwhite.com » et « crest.com », accessibles en anglais et en français (Pièce 5).

P&G dispose d'une filiale immatriculée en France, la société PROCTER & GAMBLE FRANCE S.A.S. sise 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine (ci-après « P&G France »), qui assure l'exploitation et la commercialisation des authentiques produits PROCTER & GAMBLE en France (Pièce 6).

P&G France est titulaire de différents noms de domaine en .fr correspondant aux marques de P&G Company, tels que « pampers.fr » et « tampax.fr » (Pièce 7).

P&G France se joint par conséquent à la présente procédure afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit. Le nom de domaine litigieux whitestrips-enligne.fr a été enregistré le 19 juin 2015 par la société Hostnet bv, située à De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, aux Pays-Bas (Pièce 8).

Le nom de domaine renvoie à un site internet qui propose à la vente des produits d'hygiène bucco-dentaire (et notamment des kits de blanchiment de dents) présentés sous les marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST de la société P&G Company.

3. P&G considère que la réservation par la société Hostnet bv du nom de domaine whitestrips-enligne.fr porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur les marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST mais également à l'ordre public et requiert par conséquent le transfert dudit nom de domaine au profit de sa filiale française P&G France.

En effet, et comme exposé ci-avant, P&G est titulaire de plusieurs marques françaises et communautaires WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST.

Or, la marque WHITESTRIPS est reproduite dans le nom de domaine litigieux whitestrips-enligne.fr.

En outre, le site internet www.whitestrips-enligne.fr propose à la vente des produits revêtus des marques 3D WHITE, CREST et WHITESTRIPS.

P&G a donc bien un intérêt à agir au sens de l'article L. 45-6 du CPCE.

La requérante n'a pas son siège en France ou au sein d'un Etat membre de l'Union européenne. Cela étant, et conformément aux tendances PARL édictées par l'AFNIC, « la demande d'un

Requérant non éligible à la charte est recevable dès lors qu'il demande la transmission du nom de domaine à l'une de ses filiales qui se situe sur l'un des territoires membres de l'Union Européenne à condition que cette dernière justifie d'un lien juridique avec le Requérant » (voir p. 10, Les tendances PARL).

En l'espèce, P&G dispose d'une filiale en France, P&G France, et sollicite par conséquent que le nom de domaine litigieux soit transféré à cette dernière conformément aux tendances PARL susvisées et aux articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE.II. L'atteinte aux articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE

Ne peut être réservé, doit être supprimé ou transféré, un nom de domaine susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire démontre un intérêt légitime et agit de bonne foi (1 et 2), et/ou à l'ordre public ou à des droits garantis par la loi (3).

1) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de P&G

1. Le nom de domaine litigieux whitestrips-enligne.fr reproduit à l'identique la marque WHITESTRIPS enregistrée par P&G Company.

Or, cette réservation a été effectuée à l'insu de la Requérante et sans son autorisation.

Dans une décision du 8 janvier 2013 (FR-2012-00260 Laposte-online.fr), le Collège a décidé que l'adjonction du terme « online » ne suffisait pas à écarter le risque de confusion et retenu que le nom de domaine « laposte-online.fr » était similaire à la marque LA POSTE.

En l'espèce, l'ajout de la mention « en ligne » (traduction en français de « online ») n'écarte pas le risque de confusion avec la marque WHITESTRIPS de P&G, de sorte que le nom de domaine whitestrips-enligne.fr constitue la contrefaçon par imitation de la marque WHITESTRIPS au sens de l'article L. 713-3 du CPI.

2. En outre, le nom de domaine whitestrips-enligne.fr donne accès à un site internet qui contient différentes reproductions et utilisations des marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST qui n'ont pas été autorisées par P&G Company (Pièce 9).

En l'état, P&G ignore si les produits proposés sur le site www.whitestrips-enligne.fr sont des produits authentiques, fabriqués avec son autorisation, ou des contrefaçons.

En tout état de cause, rien n'établit que P&G a consenti à la première mise sur le marché de ces produits.

Dans ces conditions, l'offre et la vente de ces produits sont susceptibles de constituer des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du CPI et d'engager la responsabilité civile ou pénale de leurs auteurs.2) L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du réservataire

1. Hostnet bv est référencée dans le whois en qualité de titulaire du nom de domaine whitestrips-enligne.fr.

Or, une consultation de son site internet www.hostnet.nl apprend que cette société activité d'offrir un service d'anonymisation au profit de tiers désireux de réserver un nom de domaine sans voir leurs identité et coordonnées apparaître au whois (Pièce 10). Hostnet bv n'est donc assurément pas l'exploitant du nom de domaine litigieux.

En l'état, P&G ignore l'identité du véritable propriétaire du nom de domaine whitestrips-enligne.fr.

Les quelques informations disponibles sur le site internet www.whitestrips-enligne.fr font apparaître, dans la rubrique Contact, une société dénommée Whitestrips-enligne fr, sise à Saint-Pierre Montlimart et un RCS Angers B.775.520.308.

Les vérifications réalisées sur Infogreffe ne font toutefois apparaître aucune société immatriculée sous cette dénomination, et le numéro de RCS indiqué n'existe pas (Pièce 11).

Il en résulte que le titulaire actuel du nom de domaine whitestrips-enligne.fr, ou son client, n'ont aucun intérêt légitime à sa réservation.

2. Le recours à un service d'anonymisation est un indice sérieux pour prouver la mauvaise foi du véritable titulaire du nom de domaine whitestrips-enligne.fr. Ce subterfuge vise évidemment à échapper à toute action de la part du titulaire légitime de la dénomination usurpée.

En l'espèce, le titulaire du nom de domaine whitestrips-enligne.fr était parfaitement conscient et informé, au moment de la réservation de ce nom de domaine, de l'existence de la marque WHITESTRIPS, celle-ci étant renommée dans le domaine des produits pour l'hygiène bucco-dentaire et aisément accessible via une recherche sur Internet. De fait, le site www.whitestrips-enligne.fr reproduit l'ensemble des éléments de communication des marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST de P&G : couleurs blanche et bleue, visuels d'emballages 3D WHITE, CREST et WHITESTRIPS..., soit autant d'éléments qui, associés au nom de domaine lui-même, font penser aux visiteurs qu'ils sont sur un site de P&G ou autorisé par P&G, alors que tel n'est pas le cas.

Le titulaire s'inscrit ainsi dans une démarche parasitaire des produits P&G visant à bénéficier de la renommée des marques enregistrées par P&G afin de se placer dans son sillage et de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La mauvaise foi du réservataire est donc établie.

En outre, P&G ignore l'origine et la qualité des produits proposés sur ce site, notamment s'il s'agit de produits authentiques et s'ils répondent aux obligations légales ou réglementaires en matière de produits d'hygiène bucco-dentaire et aux normes européennes en la matière.

Par exemple, le taux de concentration accepté sur le marché américain de certaines substances présentes dans les produits de blanchiment des dents, tel le peroxyde d'hydrogène, est différent sur le territoire européen, et notamment en France depuis l'arrêté du 24 août 2012 fixant la liste des substances ne pouvant être utilisées dans les produits cosmétiques, si bien que les authentiques produits de blanchiment CREST WHITESTRIPS distribués sur le marché américain ne sont pas nécessairement conformes à la réglementation européenne (Pièce 12).

Par conséquent, la réservation du nom de domaine litigieux et son exploitation sont susceptibles d'avoir des répercussions néfastes sur l'image et la réputation des marques et sociétés P&G. Incidemment, P&G précise qu'un autre nom de domaine whitestripsenligne.fr a été enregistré auprès de l'AFNIC le 10 juillet 2015, par l'intermédiaire d'une autre société proposant un service d'anonymisation (PTS Privacy & Trustee Services GmbH), mais pour un site offrant les mêmes produits et présentant dans la rubrique «Contact» les mêmes informations (erronées) que celles figurant sur le site www.whitestrips-enligne.fr reproduites ci-dessus. Une procédure SYRELI est également initiée.

En conséquence, l'ensemble de ces éléments démontre l'absence d'intérêt légitime du réservataire et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

3) L'atteinte à l'ordre public

La contrefaçon de marque constitue un trouble à l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété, reconnu comme inviolable et sacré par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, mais également une infraction économique répréhensible devant les juridictions pénales.

En l'espèce, le nom de domaine whitestrips-enligne.fr et le site internet correspondant contrefont les marques déposées de P&G.

Ce nom de domaine et le site correspondant font le commerce de produits d'hygiène bucco-dentaire dont l'origine n'est absolument pas garantie, de sorte que leur distribution est également susceptible de présenter des risques pour les consommateurs et, compte tenu de l'association qui est faite avec les marques de la Requérante, d'engager sa responsabilité à l'égard de ces derniers mais aussi des autorités qui pourraient penser que ces produits ont été fabriqués ou commercialisés avec son autorisation.

Compte tenu de ces atteintes et des risques qui en résultent, P&G a donc toutes les raisons de prendre les mesures nécessaires à leur cessation.

En conclusion, P&G sollicite la transmission du nom de domaine litigieux whitestrips-enligne.fr au profit de sa filiale française P&G France sise 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.».

Le Requéranant 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 présent 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 Requéranant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéranant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> est similaire aux marques du Requéranant et notamment :

- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2196251 enregistrée le 27 avril 2001 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2260156 enregistrée le 14 juin 2001 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- La marque française « WHITESTRIPS » numéro 3310833 enregistrée le 02 septembre 2004 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requéranant

Le Collège a constaté que :

- Le Requéranant, la société PROCTER & GAMBLE COMPANY, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> ;
- Le Requéranant demande la transmission du nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> au bénéfice de sa filiale française, la société PROCTER & GAMBLE FRANCE ; cependant aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier un lien juridique entre ces deux entités.

V. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> au profit de la société PROCTER & GAMBLE FRANCE est inapplicable et rejette donc sa demande.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 22 mars 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

