

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

prodigieuses.fr

Demande n° FR-2023-03666



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L.

Le Titulaire du nom de domaine : La société Nomio24.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : prodigieuses.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 septembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 septembre 2024

Bureau d'enregistrement : XNS Registrar B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 novembre 2023 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^{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 24 novembre 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire)

s'est réuni pour rendre sa décision le 19 décembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<prodigieuses.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]

« Madame, Monsieur,

Conformément au Règlement du système de résolution de litiges (SYRELI) et à l'article L 456 du Code des postes et des communications électroniques, nous soumettons une plainte dite SYRELI en termes reproduits ci-dessous.

I – Introduction

1 – Requéranant

a. Titulaire de droit :

SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L.
[anonymisation]

Un extrait KBIS est joint en annexe 1.

Le requérant, SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L. (ci-après SRC) a été créée en 2012 pour concevoir et développer des produits cosmétiques de haute qualité, des produits de soin du visage, du corps et des cheveux, des produits d'hygiène personnelle ainsi que des services de soins de beauté et SPA.

Les produits ainsi conçus sont commercialisés, sous licence, par la société LABORATOIRE NUXE (société appartenant au même groupe, le groupe Nuxe) avec une marque de gamme appartenant à SRC et la marque ombrelle NUXE.

Le premier produit proposé par le groupe Nuxe est une huile sèche pour le corps mondialement connue sous le nom d'huile Prodigieuse®. La marque PRODIGIEUSE est donc la marque la plus ancienne du groupe et surtout la marque du produit emblématique du groupe. D'après l'institut IQVIA (ex. IMS Health), organisme indépendant expert des données de santé, il se vend un exemplaire de l'huile Prodigieuse® toutes les 6 secondes à travers le monde.

Forte du succès jamais démenti de la version initiale produit, toute une gamme d'huiles sèches a été développée au fil des ans (ANNEXE 2) <https://fr.nuxe.com/gammes/huileprodigieuse-huile-seche.list>. Le groupe Nuxe commercialise également une gamme de produits cosmétiques sous la marque PRODIGIEUSE (ANNEXE 2) : <https://fr.nuxe.com/gammes/prodigieuse-boost.list>. Nous y reviendrons ci-dessous.

b. Représentant :

ATOUT PI LAPLACE
[anonymisation]

Une copie de la confirmation de la qualité de Conseil en propriété Industrielle de Madame X. est produite en ANNEXE 3.

La plainte est déposée par le représentant.

2 – Nom de domaine litigieux et identité du titulaire

a. Nom de domaine objet du litige : prodigieuses.fr

Date d'enregistrement : 12 septembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration : 12 septembre 2024 Bureau d'enregistrement : XNS Registrar B.V.
Informations: status: ACTIVE
eppstatus: active
hold: NO
holder-c: [...] admin-c: [...] tech-c: [...]

Extrait WHOIS reproduit en ANNEXE 4.

b. Identité du titulaire : Nomio24
[anonymisation]

c. Ce nom de domaine est actif. Il renvoie sur une page parking sur laquelle nous avons pu constater d'une part, que le nom de domaine est en vente, et d'autre part qu'il contient des liens avec des références à la cosmétique et plus particulièrement à « huile prodigieuse ». Captures d'écran reproduites en ANNEXE 5.

d. A la connaissance de la société SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L. et de son représentant, le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

II – Argumentation

1- Intérêt à agir du requérant

Dans le cadre de la surveillance de ses noms de domaine, le requérant a eu connaissance de la réservation du nom de domaine « prodigieuses.fr ».

- **Droits du requérant**

Or, « PRODIGIEUSE » est une marque détenue, protégée et défendue par le requérant, SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L, tant à titre de marques que de noms de domaine.

- Plus précisément, SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L détient de nombreuses marques « PRODIGIEUSE » dans le monde entier. Elle détient aussi des marques déclinées qui sont construites autour de la racine « prodige ». De manière non exhaustive, nous citerons les marques suivantes :

[tableau]

Les extraits de base de données des marques citées sont reproduits en ANNEXE 6.

- SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L est titulaire de nombreux noms de domaine réservés sous différentes extensions et comprenant la marque « prodigieuse » au singulier ou au pluriel :

Nom de domaine	Date de réservation
huilesprodigieuses.fr	2014-08-29
huileprodigieuse.com	2010-01-26
huile-prodigieuse.com	2010-01-26
huileprodigieuse.fr	2010-01-26
huile-prodigieuse.fr	2010-01-26
huiles-prodigieuse.com	2013-04-11
huiles-prodigieuses.com	2014-09-22
huiles-prodigieuses.fr	2014-09-22

Tous ces noms de domaine renvoient sur le site officiel « nuxe.com », propriété de la société liée LABORATOIRE NUXE qui exploite, sous-licence, les marques de la requérante.

Sont joints les extraits WHOIS desdits noms de domaine (ANNEXE 7).

- **Similarité entre les droits antérieurs et le nom de domaine litigieux**

Le nom de domaine « prodigieuses.fr » est constitué de la marque antérieure « prodigieuse » au pluriel.

L'adjonction de la lettre « s » n'a aucune incidence sur la perception du signe d'autant plus qu'elle n'est pas prononcée.

➤ La similarité entre le nom de domaine litigieux et le signe « prodigieuse », propriété du requérant au titre de ses marques et noms de domaine est donc de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et ainsi à porter atteinte aux droits et à l'image de marque du requérant.

➤ La similarité est d'autant plus marquée que le requérant détient des noms de domaine reproduisant « prodigieuse » au pluriel (« huilesprodigieuses.fr », « huilesprodigieuses.com », « huilesprodigieuses.com » et « huiles-prodigieuses.fr »). L'écriture du terme prodigieuse au pluriel n'est donc pas inconnue tant pour le requérant que pour le consommateur final des produits du requérant et de la société liée LABORATOIRE NUXE.

En conséquence des droits antérieurs évoqués sur la dénomination « PRODIGIEUSE », tant à titre de marque qu'à titre de nom de domaine, il apparaît légitime que le requérant les fasse valoir. SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine « prodigieuses.fr ».

2- Atteinte aux dispositions de l'article L 45-2 2° du CPCE

L'article L 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques dispose que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...) 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 ; (...) ».

Le requérant démontrera ci-dessous que l'enregistrement du nom de domaine « prodigieuses.fr » porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

a) Atteinte aux droits antérieurs du requérant i. Atteinte aux marques du requérant

L'article L 713-2 2° du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...) 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

En l'espèce, le nom de domaine « prodigieuses.fr », reproduit à l'identique, sans altération aucune, le terme « prodigieuse », propriété du requérant au titre notamment de ses marques listées ci-dessus et dont les extraits de base de données sont reproduits en Annexe 6.

A ce terme « prodigieuse » est accolée la lettre « s » qui vient le qualifier/ quantifier et ne se prononce pas. Dès lors, ce « s » ne retiendra pas l'attention du consommateur qui sera attiré par le terme prodigieuse.

Il en ressort donc que le nom de domaine litigieux « prodigieuses.fr » et les droits antérieurs du requérant, notamment la marque « PRODIGIEUSE » présentent de fortes similitudes tant visuelles et phonétiques que conceptuelles.

D'ailleurs, l'attractivité du terme « PRODIGIEUSE » dans les signes est renforcée par la connaissance accrue de la marque PRODIGIEUSE pour des produits de cosmétiques.

En 1991, Nuxe, société liée du requérant, crée un soin naturel capable de sublimer en un seul geste le visage, le corps et les cheveux : l'huile Prodigieuse®. Sa texture « huile sèche » en fait très vite un best-seller. L'Huile Prodigieuse® devient très vite un incontournable des gestes beautés des françaises puis des européennes.

Au fil des années, une véritable collection a été déclinée autour de ce soin, avec un premier lieu une version pailletée, lancée en 1998 : l'Huile Prodigieuse® Or.

Dès 2009, le Tribunal de Commerce de Paris consacrait dans un jugement (RG 2009049326) la grande connaissance de l'huile prodigieuse® en ces termes : « attendu que la notoriété de la société NUXE et le succès de son « huile prodigieuse » sont bien établis ». Ce jugement est reproduit en Annexe 8.

30 ans après sa création, l'Huile Prodigieuse® est toujours l'huile la plus vendue en pharmacie en France (tant en valeur qu'en volume), selon les statistiques de l'organisme indépendant IQVIA- PharmaOne Pharmatrend ⁽¹⁾

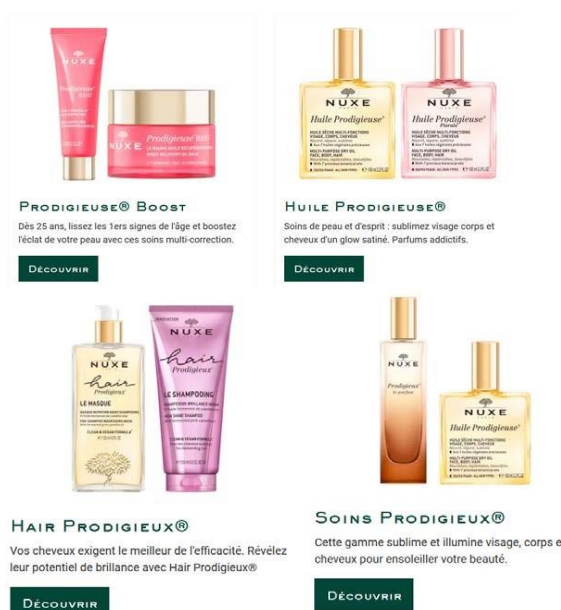
⁽¹⁾ Source IQVIA - Pharmatrend/Paratrend PharmaOne - Marché Corps Femmes huiles en pharmacie et parapharmacie en France - année 2018 - en volume et valeur.

Elle est aussi l'huile de beauté la plus plébiscitée dans 7 pays.⁽²⁾
(2) <https://fr.nuxe.com/notre-histoire.list>

La presse et les utilisatrices qualifient l'Huile Prodigieuse® de produit culte. De manière générale, ce produit est très apprécié et reconnu par la presse et les consommateurs comme en témoignent les différents articles de presse joints en Annexe 10.

Fort de son grand succès, la gamme PRODIGIEUSE s'est davantage diversifiée ces dernières années, notamment avec une gamme de produits cosmétiques pour le visage Prodigieuse® Boost. Des gammes portant sur « Prodigieux® » se sont aussi développées :

Pour plus d'informations sur les produits marqués PRODIGIEUSE et PRODIGIEUX, nous vous invitons à consulter le site internet accessible par les liens ci-dessous ou à consulter les



PRODIGIEUSE® Boost
Dès 25 ans, lisez les 1ers signes de l'âge et boostez l'éclat de votre peau avec ces soins multi-correction.

HUILE PRODIGIEUSE®
Soins de peau et d'esprit : subliment visage corps et cheveux d'un glow satiné. Parfums addictifs.

HAIR PRODIGIEUX®
Vos cheveux exigent le meilleur de l'efficacité. Révélez leur potentiel de brillance avec Hair Prodigieux®

SOINS PRODIGIEUX®
Cette gamme sublime et illumine visage, corps et cheveux pour ensoleiller votre beauté.

Annexes 2 et 12 :

- <https://fr.nuxe.com/gammes/huile-prodigieuse-huile-seche.list>
- <https://fr.nuxe.com/gammes/prodigieuse-boost.list>
- <https://fr.nuxe.com/gammes/hair-prodigieux.list>
- <https://fr.nuxe.com/gammes/soins-prodigieux.list>

Par ailleurs et comme déjà évoqué, il convient de rappeler que la marque prodigieuse est exploitée, sous licence du requérant, par la société liée Laboratoire Nuxe.

Or, le groupe Nuxe, qui comporte notamment la société Laboratoire Nuxe et la requérante, est devenu en moins de trente ans un groupe d'envergure mondiale, présent dans près de 60 pays. La marque « nuxe » jouit d'une renommée dans le domaine cosmétique depuis de nombreuses années, comme le consacrent d'ailleurs plusieurs décisions administratives et judiciaires à retrouver en annexe 11. Pour plus d'informations sur l'histoire de la société LABORATOIRE NUXE et de la marque NUXE, vous trouverez l'Annexe 9.

Cette renommée de la marque et de la société NUXE a participé à la grande connaissance

de la marque prodigieuse et notamment de l'huile prodigieuse®.

➤ Au vu de ce qui précède, il apparaît peu probable que le titulaire du nom de domaine « prodigieuses.fr » ignorait la marque PRODIGIEUSE étant donné son exploitation intensive depuis de nombreuses années et leur connaissance accrue auprès du public pour des produits de cosmétique ; d'autant plus que le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking composée de liens vers « huile prodigieuse » ou « soin visage », comme nous le verrons par la suite.

➤ En conséquence, il apparaît que l'enregistrement du nom de domaine « prodigieuses.fr » porte atteinte à la marque PRODIGIEUSE, à ses déclinaisons et à sa grande connaissance par les consommateurs et les spécialistes pour des produits de cosmétiques.

ii. Atteinte aux noms de domaine du requérant

Le nom de domaine litigieux « prodigieuses.fr » reprenant le terme « PRODIGIEUSE » en intégralité et accolant la lettre « s », reproduit les noms de domaine du requérant qui comprennent d'ailleurs des déclinaisons du terme prodigieuse au pluriel pour certains d'entre eux :

Nom de domaine	Date de réservation
huilesprodigieuses.fr	2014-08-29
huiles-prodigieuses.com	2014-09-22
huiles-prodigieuses.fr	2014-09-22
huilesprodigieuses.com	2014-03-16

Ø Dès lors et au vu de la grande connaissance de la marque PRODIGIEUSE et du produit Huile PRODIGIEUSE®, il apparaît évident que la réservation du nom de domaine prodigieuses.fr crée un risque de confusion préjudiciable avec les noms de domaine antérieurs du requérant, leur portant ainsi atteinte.

Plus que ça, la réservation du nom de domaine identique, sous une extension .fr, accroît le risque de confusion et l'atteinte aux noms de domaines puisque le .fr fait référence à la France, pays d'origine du groupe NUXE qui exploite la marque PRODIGIEUSE.

b) Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux

i. Absence d'intérêt légitime

La marque PRODIGIEUSE faisant l'objet d'une surveillance de marques mondiale et de noms de domaine, le requérant ou son représentant auraient eu connaissance du dépôt de toute marque déposée par un tiers pour le signe PRODIGIEUSES.

Par ailleurs, la SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L, n'a jamais donné son accord à quiconque sur la réservation du nom de domaine prodigieuses.fr ou sur son utilisation. Or, seule le requérant est titulaire de droits sur la dénomination PRODIGIEUSE comme en atteste ses nombreuses marques, noms de domaine rappelés ci-dessus. Il en ressort donc que seule cette société ou ses ayant-droits auraient pu autoriser la réservation et l'exploitation du nom de domaine litigieux.

De surcroît, au vu de la forte connaissance de la marque PRODIGIEUSE, du produit Huile

PRODIGIEUSE®, il en ressort que le titulaire de prodigieuses.fr ne pouvait, au moment de la réservation, justifier d'un intérêt légitime ni d'un usage loyal dudit nom de domaine.

Cette démonstration sera par la suite corroborée, justifiée notamment par la mise en vente du nom de domaine dès sa réservation et par la présence de liens sur la page parking faisant référence à « huile prodigieuse » ou encore « soin visage ». Or, la présence de ces liens ou la mise en vente immédiate du nom de domaine démontrent l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux.

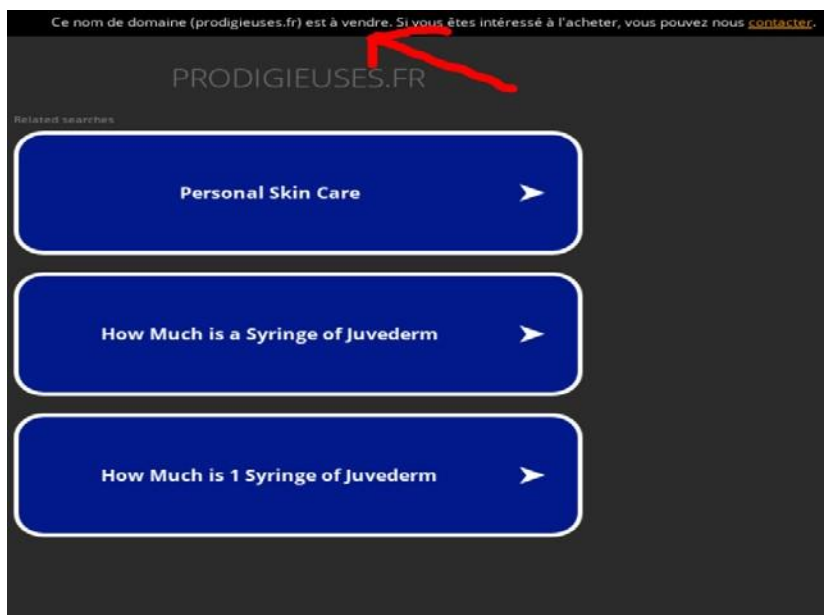
Ø Il en résulte que, ne disposant pas d'intérêt légitime à la réservation du nom de domaine objet du litige, cette dernière contrevient aux dispositions de l'article L 45-2 du CPCE.

ii. Mauvaise foi

Plusieurs éléments permettent de démontrer que le nom de domaine « prodigieuses.fr » a été réservé et est exploité de mauvaise foi.

A titre liminaire, il convient de noter que peu de temps après la détection du nom de domaine litigieux, le requérant a mis en place une surveillance URL afin d'être informé de tout changement pouvant survenir sur le nom de domaine ou le site internet lié « prodigieuses.fr ». C'est notamment grâce à cette surveillance que des captures successives du site internet prodigieuses.fr ont été effectuées. Ces captures ont été prises par deux adresses IP différentes, les informations disponibles sur le site internet « prodigieuses.fr » pouvant donc diverger mais proposant toujours des liens vers la cosmétique, comme il peut être vérifié en Annexe 5.

- Ainsi, réservé le 12 septembre 2023, ce dernier était déjà en vente le 25 septembre 2023, comme en atteste la copie d'écran reproduite ci-dessous et jointe en Annex 5 :



Cette mise en vente immédiate permet de mettre en lumière la mauvaise foi évidente du titulaire, comme le reconnaît une jurisprudence constante. La réservation a été faite avec l'intention de le revendre en particulier au requérant qui a un intérêt légitime sur le nom.

- De plus, les différentes captures d'écran réalisées ont permis de réaliser que le nom de domaine « prodigieuses.fr » redirigeait toujours vers une page parking comprenant des liens avec des références à la cosmétique (ex : personal skin care, soin visage) et surtout à Huile PRODIGIEUSE.

Or, comme évoqué précédemment le requérant et la société liée LABORATOIRE NUXE sont toutes deux actives dans le domaine de la cosmétique ; de surcroît, Huile PRODIGIEUSE est un produit phare commercialisé par LABORATOIRE NUXE, sous licence, qui jouit notamment d'une grande connaissance auprès des consommateurs et des spécialistes.

La présence, sur la page internet du nom de domaine litigieux, de liens vers la cosmétique et un produit très culte du requérant, ne saurait être hasardeuse.

- Par ailleurs, nous notons que deux serveurs de messagerie ont été créés sur la base du nom de domaine « prodigieuses.fr » avec une adresse IP : 147.182.130.78. Voir Annexe 13

Or, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a rappelé à de nombreuses reprises que la seule création d'une adresse IP était un acte constitutif de mauvaise foi – voir en ce sens Robertet SA v. X, WIPO Case No. D2018-1878, November 6, 2018 and Credit Industriel et Commercial S.A. v. X, WIPO Case No. D2019-0654, May 17, 2019.

La création de serveur de messagerie engendre un risque de phishing.

- Enfin, nous relevons que le titulaire du nom de domaine litigieux, NOMIO24 est un revendeur professionnel de noms de domaine : <https://nomio24.com/>. Il revendique détenir un portefeuille de 200 000 noms de domaine.

Nous pourrions donc attendre d'un professionnel une certaine déontologie et, à tout le moins, qu'il ne réserve pas des noms de domaine, proches de marques tierces renommées, faisant référence aux produits/ activités desdites marques tierces.

Ceci dit, la bonne foi ne semble pas l'un des principes directeurs du déposant qui détient aussi les noms de domaine ci-dessous et pour lesquels son intérêt légitime semble a priori douteux : [exemples].fr

En Annexe 14 sont reproduits les WHOIS de ces deux noms de domaine. Nomio24 semble plutôt vouloir faire du profit avec la réservation de noms de domaine pour revente.

Ø Au vu de tout ce qui précède, le requérant estime que la mauvaise foi du titulaire est caractérisée. Plus que ça, le requérant considère que la réservation du nom de domaine a été faite dans le but unique de le lui vendre ou de le vendre à la société liée LABORATOIRE NUXE.

Quoi qu'il en soit, la réservation du nom de domaine "prodigieuses.fr" contrevient aux droits antérieurs du requérant et de la société liée Laboratoire Nuxe sur la dénomination "PRODIGIEUSE" et à sa réputation reconnue. Cette réservation a été effectuée sans intérêt légitime du déposant mais, au contraire, en parfaite mauvaise foi de sa part.

3- Mesure de réparation sollicitée par le requérant

Le requérant demande la transmission du nom de domaine « prodigieuses.fr ».

Si ce nom de domaine ne pouvait, pour diverses raisons, lui être transmis, le requérant

demande à ce qu'il soit supprimé. ».

Le Requéant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que le Titulaire lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

Le Collège constate aussi que des éléments fournis par le Requéant sont fournis en langue anglaise avec une traduction partielle en langue française. En l'espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces éléments.

ii. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des notices complètes de marque (*annexe 6*) et des extraits de base Whois (*annexe 7*) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <prodigieuses.fr> est :

- Quasi-identique :
 - À la marque verbale française « PRODIGIEUSE » numéro 1655863 enregistrée le 16 avril 1991 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour la classe 3 (*annexe 6*);
- Similaire :
 - À La marque verbale française « PRODIGIEUX » numéro 1655864 enregistrée le 16 avril 1991 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour la classe 3 (*annexe 6*) ;
 - À la marque verbale de l'Union Européenne « PRODIGIEUX » numéro 011187036 enregistrée le 13 septembre 2012 par le Requéant et dûment renouvelée pour la classe 3 (*annexe 6*) ;

- Au nom de domaine <huileprodigieuse.com> enregistré le 26 janvier 2010 par le Requérant (annexe 7).

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

iii. 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 <prodigieuses.fr> est quasi-identique à la marque verbale française « PRODIGIEUSE » numéro 1655863 enregistrée le 16 avril 1991 par le Requérant et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « PRODIGIEUSE », reprise dans son intégralité, suivie de la lettre « S ».

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 de Recherche Cosmétique S.à r.l immatriculée le 21 mai 2012 sous le numéro B168847 au R.C.S du Luxembourg (annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque verbale française « PRODIGIEUSE » numéro 1655863 enregistrée le 16 avril 1991 couvrant des produits et services tels que « (...) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » (annexe 6) ;
- Le Requérant est également titulaire :
 - de nombreuses marques dont les marques verbales françaises « JE SUIS PRODIGIEUSE » numéro 3887736 enregistrée le 10 janvier 2012 et « LA NATURE EST PRODIGIEUSE » numéro 3981030 enregistrée le 07 février 2013 (annexe 6) ;
 - de plusieurs noms de domaine <huileprodigieuse.fr>, <huile-prodigieuse.fr> et <huiles-prodigieuses.com> (annexe 7);
- Deux articles de presse féminine nationale publiés le 29 avril et 23 juillet 2020, décrivent « [l']Huile prodigieuse » comme un produit culte vendu en pharmacie (annexe 10) ;
- Une décision du Tribunal de Commerce de Paris du 27 novembre 2011 reconnaît que le succès de l'Huile Prodigieuse est bien établi (annexe 8) ;
- Le Requérant déclare qu'il « n'a jamais donné son accord à quiconque sur la réservation du nom de domaine prodigieuses.fr ou sur son utilisation » ;
- Le nom de domaine <prodigieuses.fr> est quasi-identique à la marque verbale française « PRODIGIEUSE » numéro 1655863 enregistrée le 16 avril 1991 par le Requérant et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « PRODIGIEUSE », reprise dans son intégralité, suivie de la lettre « S » ; l'ajout d'une lettre est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le Titulaire du nom de domaine <prodigieuses.fr> est la société Nomio 24 (annexe 4) ;
- Le Requérant indique que « la gamme PRODIGIEUSE s'est davantage diversifiée ces dernières années, notamment avec une gamme de produits cosmétiques pour le visage *Prodigieuse® Boost* » (annexes 2 et 12);
- Les captures d'écran successives fournies par le Requérant montrent que le site web

vers lequel renvoie le nom de domaine <prodigieuses.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence aux produits et services couverts par les marques du Requérant. On peut citer à titre d'exemples les liens « *Soin Visage* », « *Huile Prodigieuse* » (le 30 octobre 2023), « *Huile visage* » (le 14 novembre 2023) (annexe 5) ;

- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <prodigieuses.fr> le 30 octobre 2023.

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 <prodigieuses.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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 <prodigieuses.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 <prodigieuses.fr> au profit du Requérant, la SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L.

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 27 décembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

