

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

loreal-groupe.fr

Demande n° FR-2024-04017



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

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranr : La société L'OREAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : loreal-groupe.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 juin 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 juin 2025

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranr auprès de l'Afnic a été reçue le 20 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 Requéranr.
- 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 04 septembre 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^{er} octobre 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranr

Selon le Requéranr, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <loreal-groupe.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]

«A/ Le Requérant dispose d'un intérêt à agir

Le Requérant est la société française L'Oréal dont le siège social est situé 14 rue Royale, 75008 Paris, France.

Créée en 1909 par un chimiste français, L'Oréal est aujourd'hui un leader international et l'un des premiers groupes dans le secteur des cosmétiques à l'échelle internationale. A l'heure actuelle, notre cliente est présente dans plus de 130 pays.

L'Oréal commercialise plus de 30 marques de beauté de dimension internationale et des milliers de produits dans tous les secteurs de l'industrie de la beauté : parfums, cosmétiques, produits capillaires, colorations, produits de soin pour le corps et le visage, appareils pour le soin de la peau. (Annexe 2).

Dès lors que le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur, il a procédé à une demande de divulgation des données Whois auprès de l'AFNIC et, en parallèle, à une demande de blocage du service de messagerie auprès de Zoho qui a bloqué le compte spammeur (Annexe 5).

En effet, le nom de domaine litigieux est configuré avec les serveurs de messagerie suivants :

mx.zoho.eu 185.230.212.166

mx2.zoho.eu 185.230.214.166

mx3.zoho.eu 185.230.212.166

Suite à la divulgation des données par l'AFNIC, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au réservataire, laquelle est restée sans réponse, et ce malgré plusieurs relances (Annexe 5).

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur la dénomination L'ORÉAL, dont notamment (Annexe 3) :

o Marque française « L'ORÉAL » n° 1211633, du 20 août 1982, dûment renouvelée, couvrant des produits en classes 22 et 26 ;

o Marque française « » n° 4824089, du 8 décembre 1983, dûment renouvelée, couvrant des produits et des services en classes 3, 9, 35 et 41 ;

o Marque de l'Union Européenne « L'ORÉAL » n° 000767285 du 5 mars 1998, dûment renouvelée, couvrant des produits en classe 25.

En outre, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels (Annexe 4) :

- <loreal.fr> enregistré le 13 octobre 1997.

Les droits du Requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 23 juin 2024.

Au regard de ces éléments, le Requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <loreal-groupe.fr>.

B/ Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le nom de domaine contesté reprend intégralement et à l'identique la marque « L'ORÉAL » et l'associe au terme générique « groupe », séparé par un trait d'union, et à l'extension <.fr>, inopérant pour écarter ou réduire le risque de confusion avec ladite marque. Au contraire,

il vient le renforcer dans la mesure où les internautes risquent de penser que ce nom a été enregistré par le Requêteur, ou à tout le moins par une entité en lien avec le Requêteur, pour promouvoir ses services sur le marché français.

Par ailleurs, sur le fondement des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont considéré que l'usage d'une dénomination sociale reproduite au sein d'un nom de domaine peut être suffisant pour établir qu'un nom de domaine est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, avec la dénomination sociale enregistrée du Requêteur (DÉCISION DE L'AFNIC Demande SYRELI 2022-02665 – Annexe 6).

En l'occurrence, le nom de domaine litigieux reproduit la marque ainsi que la dénomination sociale du Requêteur.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque L'ORÉAL du Requêteur. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif 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 (Décision PARL EXPERT-2021-00832 – Annexe 8).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque et à la dénomination sociale L'ORÉAL sur lesquelles le Requêteur a des droits.

C/ Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requêteur, ni autorisé par le Requêteur à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant sa marque et sa dénomination sociale. En outre, à la connaissance du Requêteur, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, lors de sa détection, le nom de domaine redirigeait vers une page inactive (Annexe 1). Une telle utilisation du nom de domaine ne peut constituer un intérêt légitime.

L'enregistrement des marques du Requêteur précédant l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 1 et 2), le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre détenir des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, ou vouloir développer une activité légitime.

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

D/ Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il avait connaissance du Requêteur et savait que ce dernier était titulaire des marques « L'ORÉAL » et de la dénomination sociale L'ORÉAL.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque ou à la dénomination sociale, et il est très peu probable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou dénomination sociale, ou y ressemblant au point de prêter à confusion, à titre de nom de domaine (DÉCISION DE L'AFNIC Demande SYRELI FR-2022-02665 Annexe 6).

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits de tiers.

Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour bénéficier de la réputation et de l'activité exercée par le Requêteur dans le but d'en tirer un profit. A cet égard, la composition du nom de domaine ne semble pas rendre vraisemblable le fait que le Défendeur n'avait aucune connaissance du Requêteur au moment de l'enregistrement.

Ainsi, les internautes pourraient être amenés à penser que le Requêteur est à l'origine ou, à

tout le moins, lié à ce nom de domaine.

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peut être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Comme précédemment indiqué, le nom de domaine reproduit à l'identique les marques et la dénomination sociale du Requéant et l'associe au terme générique « GROUPE », séparé par un trait d'union. L'utilisation d'un nom de domaine reproduisant des marques ou une dénomination sociale par une personne sans lien avec le titulaire ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause, et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requéant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services (Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256 - Annexe 7). Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requéant.

Enfin, la détention, même passive, du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requéant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <loreal-groupe.fr> de mauvaise foi.

E/ Mesure de réparation demandée

Le Requéant demande à ce que le nom de domaine <loreal-groupe.fr> lui soit transféré.

ANNEXES

Annexe 1 : Recherches Whois, pointage et serveur de mails du nom de domaine <loreal-groupe.fr> datant du 28 juin 2024 et du 22 juillet 2024 ;

Annexe 2 : Informations sur le Requéant ;

Annexe 3 : Les marques du Requéant ;

Annexe 4 : Le nom de domaine du Requéant ;

Annexe 5 : Demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC ; demande de blocage du service de messagerie auprès de Zoho ; lettre de mise en demeure adressée au titulaire du nom de domaine litigieux.

Annexe 6 : DÉCISION DE L'AFNIC Demande SYRELI FR-2022-02665 ;

Annexe 7 : Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256;

Annexe 8 : DÉCISION DE L'AFNIC Demande PARL EXPERT 2021-00832.».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des

Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (*annexe 3*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 4*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <loreal-groupe.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque verbale française « L'OREAL » numéro 1211633 enregistrée le 20 août 1982 et dûment renouvelée pour les classes 22 et 26 ;
 - La composante verbale de la marque figurative française « L'OREAL » numéro 4824089 enregistrée le 08 décembre 2021 pour les classes 3, 9, 35 et 41 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « L'OREAL » numéro 000767285 enregistrée le 05 mars 1998 et dûment renouvelée pour la classe 25.
- Au nom de domaine <loreal.fr> enregistré le 13 octobre 1997 par le Requérant.

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

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

a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <loreal-groupe.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « L'OREAL » numéro 1211633 enregistrée le 20 août 1982 car il est composé de la marque « L'OREAL » du Requérant, reprise à l'identique à l'exception de l'apostrophe, caractère non autorisé dans la composition des noms de domaine, suivie du terme « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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, la société L'Oréal se présente comme le 1^{er} groupe cosmétique dans le monde ; il comptabilise 37 marques de produits ou services, 88 000 collaborateurs et est présent dans 150 pays (*annexe 2*) ;
- Le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur le terme « L'OREAL » à titre de marques (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <loreal.fr> enregistré le 13 octobre 1997 (*annexe 4*) ;
- Le nom de domaine <loreal-groupe.fr> est la reprise à l'identique de la marque « L'OREAL » du Requérant, à l'exception de l'apostrophe, caractère non autorisé

dans la composition des noms de domaine, suivie du terme « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;

- Le Requérant déclare que : « Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant sa marque et sa dénomination sociale. » ;
- Suite à la divulgation des données par l'Afnic, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au réservataire, laquelle est restée sans réponse, et ce malgré plusieurs relances (annexe 5) ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <loreal-groupe.fr> (annexe 1).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <loreal-groupe.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 <loreal-groupe.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 <loreal-groupe.fr> au profit du Requérant, la société L'Oréal.

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

