



DÉCISION DE L'AFNIC

bledinahalal.fr

Demande n° FR-2015-00941

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BLEDINA
Le Titulaire du nom de domaine : M. Akim A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bledinahalal.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 juin 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 15 juin 2015
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 mai 2015 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 1er 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 19 mai 2015.

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 (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 juin 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque française « BLEDINA » numéro 1486203 enregistrée le 01 septembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 5, 29, 30 et 31 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « BLEDINA » numéro 99828181 enregistrée le 10 décembre 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 5, 29 et 30 ;
- Notice complète de la marque communautaire « BLEDINA » numéro 003427994 enregistrée le 17 juillet 2007 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 5, 29 et 30 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bledinahalal.fr> enregistré le 15 juin 2014 sous diffusion restreinte ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Titulaire et notamment :
 - <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net> enregistrés le 15 juin 2014 ;
 - <bledinahalal.biz> enregistré le 14 juin 2014.
- Extrait de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <bledina.com> enregistré le 27 février 2001;
 - <bledina.fr> enregistré le 17 août 2000.
- Capture d'écran de la page « histoire » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <bledina.com> ;
- Courriel du 06 novembre 2014 et rappel du 13 novembre 2014 envoyés au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de cesser l'utilisation et de transférer différents noms de domaine dont <bledinahalal.fr> ;
- Décision D2010-1216 BLEDINA contre M. Malek H. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 20 septembre 2010 concernant les noms de domaine <blédichief.com> et <blédilait.com> ;
- Décision D2010-1538 FNAC contre Production Cosmopolite rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 08 novembre 2010 concernant le nom de domaine <fnac.pro> ;
- Décision DFR 2007-0033 ATLANTIC Société Française de Développement Thermique contre ATLANTIC WEB rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 23 octobre 2007 concernant le nom de domaine <atlantic.fr> ;
- Administrative panel decision of WIPO Arbitration and Mediation Center about <chi-outlet.biz>, <chifactoryshop.biz>, <chifactorystore.biz>, <chioutlet-usa.net>, <chioutlet.biz>, <chi-sale.com>, <chifactoryshop.com>, <chifactorystore.com>, <chifactoryoutlet.net>, <chioutlet.net>, <chi-outlet.org>, <chifactoryshop.net>, <chifactorystore.net>, <chi-outlet.info>, <chifactoryshop.info>, <chifactorystore.info>, <chioutlet.info>, <chisale-us.com>, <chifactoryoutlet.com>, <chioutlet-us.net>, <chi-outlet.net>, <chioutlet-us.org>, <chioutlet-usa.com> and <chiironsoutlet.com> dated January 19, 2010 ;
- Décision D2010-00138, rédigée en langue anglaise, LEGO Juris A/S contre DomainPark Ltd, David S., Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 10 mars 2010 concernant les noms

- de domaine <club-lego.com>, <digitallego.com>, <legoindianajones2game.com>, <legoinside.com>, <legolan.com>, <legolandgame.com>, <legomanias.com>, <legominstorms.com>, <legosmarsmission.com> et <legostarwarscheat.com> ;
- Décision D2010-0494, rédigée en langue anglaise, LEGO Juris A/S contre Reiner S. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 25 mai 2010 concernant le nom de domaine <legotraum.com> ;
 - Décision D2011-0008, rédigée en langue anglaise, TV Azteca, S.A.B. de C.V. contre Spiral Matrix rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 23 février 2011 concernant le nom de domaine <aztecanoticias.com> ;
 - Décision D2009-0242, rédigée en langue anglaise, L'oreal contre Chenxiansheng rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 22 avril 2009 concernant le nom de domaine <lorealfrance.com> ;
 - Décision D2006-0303, rédigée en langue anglaise, SANOFI-AVENTIS contre NEVIS DOMAINS LLC rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 08 mai 2006 concernant le nom de domaine <plavixs.com> ;
 - Captures d'écran du 11 décembre 2014 des pages d'attente de la société OVH vers lesquelles renvoient les noms de domaine <bledina.fr>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

La société Blédina est une filiale du groupe français Danone. L'histoire de Blédina commence en 1881 avec la création d'un laboratoire se consacrant à la recherche en diététique et en particulier en diététique infantile. En 1906, l'invention de la Blédine® marque le début d'une révolution dans l'alimentation infantile et Blédina est créée en 1962 (Annexe 2).

Le Requéant a constaté la réservation du nom de domaine faisant objet de la présente plainte, sous couvert d'anonymat le 29 juillet 2014 par le Défendeur. Par ailleurs, le Requéant a constaté la réservation de plusieurs autres noms de domaine par le réservataire, à savoir : <bledinahalal.org>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.eu>, <bledinahalal.info>, <bledinahalal.net> et <bledinahalal.be>.

Avant d'introduire la présente action, le Requéant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur par l'intermédiaire de son conseil par email et par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 novembre 2014, sollicitant le transfert du nom de domaine en cause (Annexe 3).

Le Défendeur est revenu vers le Requéant par téléphone et a indiqué ne pas porter atteinte aux intérêts de Blédina, refusant tout transfert du nom de domaine.

Le Requéant est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur la dénomination BLEDINA et notamment (Annexe 4) :

- Marque communautaire « BLEDINA » n° 3427994 enregistrée le 17 juillet 2007 et désignant des produits des classes 5, 29 et 30 ;
- Marque française « BLEDINA » n° 1486203 enregistrée le 1er septembre 1988 (renouvelée) et désignant des produits des classes 5, 29, 30 et 31 ;
- Marque française semi-figurative « » n° 99828181 enregistrée le 10 décembre 1999 (renouvelée) et désignant des produits des classes 5, 29 et 30.

De plus, le Requéant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels (Annexe 5) :

- <bledina.com>, enregistré le 27 février 2001 ;
- <bledina.fr> enregistré le 17 août 2000.

Les droits du requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 15 juin 2014.

Force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <bledinahalal.fr>.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom de domaine contesté est similaire à la marque BLEDINA du Requêteur qui a été reconnue notoire par un Expert dans le cadre d'une décision rendue par l'OMPI (Litige OMPI n° D2010-1216, Blédina c. Malek H. - Annexe 6).

Le nom de domaine litigieux, <bledinahalal.fr> reproduit la marque BLEDINA du Requêteur à l'identique. Son association au terme générique « halal » ne fait qu'accroître le risque de confusion. En effet, les internautes sont conduits à penser qu'il s'agit d'un site Blédina réservé aux produits halal.

Il a par ailleurs été établi que l'adjonction de termes génériques à un nom de domaine a très peu d'effet, voire aucun, sur l'appréciation de la similitude entre le nom et la marque. De plus, l'ajout d'un terme descriptif ou générique ne suffit pas à exclure le risque de confusion (Litige OMPI n°D2009-1658, Farouk Systems, Inc. c. LMW – Annexe 7).

L'extension géographique « .fr » n'est donc pas suffisante pour différencier le nom de domaine litigieux de la marque du Requêteur. En effet, il a été établi par les Experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI et notamment dans le cadre de la procédure en « .fr », que l'extension 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 du Requêteur et le domaine en litige car il s'agit d'un élément nécessaire pour l'enregistrement du nom (Litige OMPI n° DFR2007-0033 ATLANTIC Société Française de Développement Thermique contre ATLANTIC WEB – Annexe 8).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de produits et services sur laquelle le Requêteur a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requêteur, ni autorisé par le Requêteur à enregistrer ou à utiliser la marque BLEDINA ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom BLEDINA et le terme « BLEDINA » n'a pas de signification particulière en français. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requêteur précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 1 et 4). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

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.

L'absence d'exploitation du nom a également été considérée comme une preuve que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur la marque (Litige OMPI n° D2010-1538, FNAC c. Production Cosmopolite - Annexe 9).

Le nom de domaine objet du présent litige reprend à l'identique la marque du Requêteur qui est très largement connue et exploitée. Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime. En outre, plusieurs décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI ont reconnu la notoriété de la marque BLEDINA (Annexe 6).

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 de mauvaise foi du nom de domaine litigieux

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requêteur était titulaire de la marque BLEDINA.

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 notoire, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. Or, la marque BLEDINA est très connue dans le monde et plus encore en France (Annexes 2 et 4).

Il semble ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer

l'existence du Requérant et de sa marque BLEDINA au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

De plus, le Défendeur a enregistré plusieurs noms de domaine reproduisant la marque BLEDINA, faisant l'objet d'autres procédures propres à leur extension (Annexe 10).

Il ressort de la jurisprudence constante des Experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI que la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux est un indice de mauvaise foi (Litige OMPI n° D2010-0494, LEGO Juris A/S c. Reiner Stotte - Annexe 11).

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 des tiers. En outre, lors de l'échange téléphonique entre le conseil du Requérant et le Défendeur, ce dernier n'a pas nié connaître la notoriété du Requérant, sa marque BLEDINA et ses produits. De ce fait, il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour attirer l'attention du Requérant ou pour lui nuire.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

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

Un certain nombre d'éléments peuvent en tout état de cause être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine en cause de mauvaise foi.

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque BLEDINA du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il ressort de la jurisprudence constante des Experts que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi (Litige OMPI n° D2006-0303, Sanofi-Aventis c. Nevis Domains LLC - Annexe 12).

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 Requérant, 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 (Litige OMPI n° D2010-0138, LEGO Juris A/S c. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master - Annexe 13). Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Tout usage du nom de domaine est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant (Litige OMPI n° D2011-0008 TV Azteca, S.A.B. de C.V. c. Spiral Matrix - Annexe 14).

En outre, Blédina ne proposant pas de produits certifiés Halal à ce jour, toute utilisation du nom de domaine démontre bien un usage de mauvaise foi. La détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi (Litige OMPI n° D2009-0242, L'Oréal c. Chenxiangsheng - Annexe 15).

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <bledinahalal.fr> de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <bledinahalal.fr> lui soit transmis. ».

Le Requérant 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,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bledinahalal.fr> était similaire :

- o Aux marques du Requérant :
 - La marque française « BLEDINA » numéro 1486203 enregistrée le 01 septembre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 5, 29, 30 et 31 ;
 - La marque française semi-figurative « BLEDINA » numéro 99828181 enregistrée le 10 décembre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 5, 29 et 30 ;
 - La marque communautaire « BLEDINA » numéro 003427994 enregistrée le 17 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 5, 29 et 30.
- o Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <bledina.com> le 27 février 2001 ;
 - <bledina.fr> le 17 août 2000.

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <bledinahalal.fr>, composé de « BLEDINA », reprise intégrale de la marque et du terme « halal », désignant les aliments consommables par les musulmans est similaire à la marque française antérieure « BLEDINA » numéro 1486203 enregistrée le 01 septembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 5, 29, 30 et 31.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BLEDINA.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <bledinahalal.fr> ;
 - o Ne lui est pas affilié.
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bledinahalal.fr> ainsi que d'autres noms de domaine sous diverses extensions et notamment *.com*, *.org*, *.biz*, *.info* et *.net*, lesquels renvoient tous vers une page d'attente OVH.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société BLEDINA est notamment titulaire de la marque française antérieure « BLEDINA » enregistrée le 01 septembre 1988 sous le numéro 1486203 et exploitée notamment pour des produits et services de « viande, poisson, volaille et gibier » ;
- Le nom de domaine <bledinahalal.fr> composé de la marque « BLEDINA » reprise intégralement et du terme « halal », désignant les aliments consommables par les

musulmans correspond à des produits et services protégés par les marques du Requérant : l'association des deux termes « halal » et « BLEDINA » ne peut être fortuite ;

- La marque « BLEDINA » a été reconnue notoire par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans une décision D2010-1216 rendue le 20 septembre 2010 ;
- Le Titulaire réside en France et ne peut ignorer l'existence de la marque du Requérant, numéro 1 sur le marché de l'alimentation infantile en France ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a constaté que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bledinahalal.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 la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <bledinahalal.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 <bledinahalal.fr> au profit du Requérant.

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 23 juin 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

