



DÉCISION DE L'AFNIC

lailaitiere.fr

Demande n° FR-2015-01033

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Solal F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lailaitiere.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 août 2010

Date d'expiration du nom de domaine : 10 août 2017

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 octobre 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 03 novembre 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 novembre 2015.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loic DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 décembre 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Certificat d'enregistrement et fiche d'information de la marque communautaire « LA LAITIERE » numéro 002929636 enregistrée le 11 novembre 2002 par le Requérant pour les classes 5, 29 et 30 ;
- Notice complète de la marque internationale « LA LAITIERE » numéro 414494 désignant la France, enregistrée le 26 mars 1975 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 5 et 29 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <lalaitiere.ch> enregistré le 27 août 2009 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <lalaitiere.fr> enregistré le 10 août 2010 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lalaitiere.fr> ;
- Copie des articles L44 et L45-8 du code des postes et des communications électroniques ;
- Copie des articles R20-44-38 à R20-44-47 du code des postes et des communications électroniques ;
- Copie des articles L713-1 à L713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques appartenant au Titulaire effectuée dans la base WIPO à l'adresse <https://www/tmdn.org> ;
- Article intitulé « La Laitière ou l'expertise de la cuisinière apportée aux glaces » extrait de la revue des marques numéro 57 de janvier 2007 ;
- Courriel du Requérant, en date du 7 mai 2015, adressé au représentant du Titulaire ayant pour objet « nom de domaine lalaitiere.fr » ;
- Courrier de réponse, en date du 15 mai 2015, du représentant du Titulaire à l'attention du Requérant dans lequel un prix de cession du nom de domaine est proposé ;
- Décision de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, du 10 février 2006, statuant sur l'opposition n° B 679 243 relative à la marque « LE PETIT LAITIER » ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2013-00443 concernant le nom de domaine <etreenceinte.fr> rendue le 14 octobre 2013.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requérant, la Société des Produits Nestlé soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lalaitiere.fr> par son Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et que ce 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).

I. FAITS ET PROCEDURE

1.1 La Société des Produits Nestlé _ La marque LA LAITIERE

1.1.1 Le groupe Nestlé est l'un des principaux acteurs de l'agroalimentaire dans le monde et est considéré comme le leader mondial de la nutrition, de la santé et du bien être. Fondé en 1866 par le pharmacien suisse Heinrich Nestlé, il réalise un chiffre d'affaires de 91,6 milliards de francs suisses (2014) dans plus de 197 pays

Parmi les sociétés du Groupe NESTLÉ figurent notamment la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, société de droit suisse, titulaire inscrit des marques du groupe, dont la marque LA LAITIÈRE, notoirement connue du public français (Pièce N° 1).

1.1.2 En effet, LA LAITIÈRE est une marque française de dessert commercialisée et vendue en France depuis 1973 et bénéficie d'une reconnaissance telle que sa distinctivité s'en voit accrue du fait, notamment d'une part de marché de près de 20%, d'une connaissance sur le marché de plus de 85% des consommateurs et d'un taux de notoriété de 98% (Pièce 1). Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 274 millions d'euros (2012), 264 millions d'euros (2013) et 271 millions d'euros (2014), la notoriété de cette marque, renforcée par sa présence dans les médias (télévision, presse,...), est difficilement contestable.

1.2 Droits de propriété intellectuelle de la Société des Produits Nestlé

1.2.1 Le Requéant, détient de nombreuses marques comprenant les termes LA LAITIÈRE. A titre d'exemple, le Requéant détient les droits suivants :

- Enregistrement de marque communautaire LA LAITIÈRE No. 2929636 du 11 novembre 2002 (Pièces 2&2bis),

- Enregistrement international LA LAITIÈRE No. 414494 du 26 mars 1975 (Pièce 3),

- Nom de domaine <lalaitiere.ch> en date du 27 août 2009 (Pièce 4).

Ces marques et noms de domaines, antérieurs au nom de domaine litigieux, font l'objet d'une exploitation intensive et continue en France et à l'étranger

1.2.2 Notons que la notoriété de la marque LA LAITIÈRE a été notamment reconnue par une décision de l'OHMI en date du 10 février 2006 (Pièce 5). Cette notoriété confère donc au Requéant une protection non seulement pour des produits et services identiques et similaires mais, étend également sa sphère de protection au-delà du principe de spécialité.

1.3 Le nom de domaine litigieux

Il convient de noter qu'en l'espèce :

- le nom de domaine <lalaitiere.fr> a été créé le 10 août 2010, et a donc été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 (Pièce 6) ;

- le nom de domaine <lalaitiere.fr> est actif (Pièces 8&8bis),

- le Requéant certifie, qu'à sa connaissance, ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

II DISCUSSION

2.1. En Droit

Les dispositions qui s'appliquent aux faits de l'espèce sont les suivantes :

- Articles L. 45-6, L. 45-2 et R. 20-44-46 du Code des Postes et des Communications Électroniques (Pièces 9&10) ;

- Articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (Pièce 11).

2.2 En Fait

2.2.1 Intérêt à agir

Le Requéant, la Société des Produits Nestlé, comme écrit ci-dessus, détient de nombreuses marques comprenant les termes LA LAITIÈRE, marques qui jouissent d'une renommée certaine en France. il semble évident que :

- le nom de domaine <lalaitiere.fr> a été réservé postérieurement aux droits de la Requéante sur la dénomination LA LAITIÈRE,

- la réservation du nom de domaine <lalaitiere.fr> n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requéante,

- et ce nom de domaine reproduit de manière quasi-identique les marques de la Requéante, au regard de l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il ne fait aucun doute que la Requéante a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté.

2.2.2 L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant

Il ne pourra être raisonnablement critiqué le fait que le nom de domaine <lalaitiere.fr> reproduit à l'identique ou est quasi-identique :

- aux marques LA LAITIERE No. 2929636 et 414494

- et au nom de domaine <lalaitiere.ch>

détenus par le Requérant.

Ainsi le Titulaire se rend-il coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et/ou imitation (Articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) ou, à tout le moins, porte-t-il une atteinte injustifiée à la notoriété et à l'image de la marque LA LAITIERE (Article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Sur ce dernier point, vous noterez que le nom de domaine litigieux est utilisé pour un site à caractère pornographique, particulièrement choquant pour le cœur de cible des produits marqués LA LAITIERE, à savoir des enfants !

La manipulation opérée par le Titulaire est d'ailleurs bien connue, puisqu'il s'agit manifestement d'un « pornsquattting », pratique qui consiste à réserver et utiliser un nom de domaine portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour le faire pointer vers un site pornographique. « Généralement, de tels noms de domaine reproduisent ou imitent une marque notoire dans le but d'attirer de nombreux internautes. Dans une telle hypothèse, le pornsquattting porte atteinte de façon évidente à la marque et à sa réputation » (« Marques et Internet : Protection, valorisation, défense », Nathalie Dreyfus, Lamy, 2011, page 194).

Aussi, l'atteinte à l'image de la marque LA LAITIERE est évidente : le procédé du Titulaire est susceptible de provoquer un affaiblissement de la capacité d'attraction de la marque, en tant que signe de reconnaissance pour la clientèle. Cette atteinte est d'autant plus sérieuse qu'elle peut modifier les caractères singuliers et positifs de la marque LA LAITIERE. Les images présentent sur le site auquel renvoie le nom de domaine litigieux (publié sous le titre « LA LAITIERE... la vraie ») étant déplacées !

Au regard de la notoriété de la LA LAITIERE et du fait que le Requérant n'a pas autorisé le Titulaire à reproduire de manière identique, ou quasi-identique, sa marque, le nom de domaine litigieux porte ainsi une atteinte grave aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

2.2.3 L'absence d'intérêt légitime _ La mauvaise foi du Titulaire

2.2.3.1 En ce qui concerne l'absence d'intérêt légitime du Titulaire, il suffit de noter que :

- après vérification sur les bases de données en ligne EUROPEANtmdn (www.tmdn.org), il apparaît que :

- le Titulaire n'a aucun droit antérieur sur les termes LA LAITIERE (Pièce 12) ;

- s'il était nécessaire de le relever, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom patronymique... ;

- le Titulaire, domicilié en France, ne peut méconnaître les marques du Requérant ;

- Enfin le Titulaire n'a jamais été autorisé par le Requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

L'absence d'intérêt légitime se double en l'espèce d'une mauvaise foi patente.

2.2.3.2 En effet, la Société des Produits Nestlé a vainement tenté de « récupérer » à l'amiable le nom domaine litigieux, tentative qui s'est soldée par une offre de rachat totalement disproportionnée (30 000 Euros)(!), ni justifiée, ni justifiable (Pièces 13&14). Premier élément de la mauvaise foi, mainte fois retenu dans les décisions relatives aux conflits entre marque et noms de domaine, apparaît lorsque le Titulaire du nom de domaine litigieux « espère convaincre le Requérant de lui verser une somme supérieure aux frais encourus par le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux » (à titre d'exemple, décision OMPI No. D2009-0948, <radioenergie.org>).

En l'espèce, proposer une telle somme montre à l'évidence la volonté du Titulaire de tirer indûment profit de la notoriété de la Société des Produits Nestlé et de sa marque LA LAITIERE.

Deuxième élément démontrant la mauvaise foi : ne pouvant ignorer la marque du Requérant, le Titulaire n'en propose pas moins une exploitation plus que douteuse sur son site Internet. Le fait de créer ce lien entre la marque du Requérant et des images à caractère pornographique choquantes pour un jeune public (voire dégradantes pour les femmes), démontre, s'il en était encore besoin, un caractère volontairement provocateur et dénote en même temps ladite mauvaise foi (Pièce 8).

Ce type de pratique, le pornsquattting, a déjà été condamné (à titre d'exemple, décision OMPI No. D2011-0953, <lesbonscoins.com>), ce qui est logique : proposer un site pornographique sous une marque grand public n'est qu'un odieux chantage pour contraindre « la marque » à un rachat... encore une fois, pour un prix totalement disproportionné et qui ne peut se justifier en aucune façon

(le nom de domaine litigieux pointe sur un site créé gratuitement sur la plateforme <http://fr.wix.com/>).

Le Titulaire a bien obtenu le nom de domaine litigieux en vue de le vendre, de nuire à la réputation de la marque LA LAITIERE et donc de profiter de sa notoriété ! A cet égard, rappelons que l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques dispose notamment 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 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 ».

A titre d'exemple, le Requérent cite la décision FR-2013-00443 <etreenceinte.fr> rendue dans une affaire similaire (Pièce 15).

Il résulte de ces éléments que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime et a agi de mauvaise foi.

3. La mesure de réparation sollicitée

Au regard de l'ensemble des éléments précités, la Société des Produits Nestlé, sollicite la suppression du nom de domaine litigieux (Voir en ce sens FR-2013-00405 broadsoftsas.fr).».

Le Requérent a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 novembre 2015.

Dans sa réponse, le Titulaire ne fournit aucune pièce justificative.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine que j'ai déposé se situe dans un autre domaine d'activité que les produits de la société NESTLE. Dès lors, compte tenu de la différence desdits domaines, et des importants investissements réalisés dans le cadre de mon activité, j'ai parfaitement le droit d'exercer, sous ce nom de domaine dans ce cadre, aucune confusion ne peut être réalisée dans l'esprit des internautes. D'ailleurs, la société NESTLE a elle-même reconnu mon droit de propriété en me proposant de le racheter. Cette proposition de rachat certes insuffisante a néanmoins le mérite de reconnaître mes droits sur ce nom de domaine. ».

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 Requérent

Le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lalaitiere.fr> était identique :

- Aux marques « LA LAITIERE » du Requérent et notamment :
 - La marque communautaire « LA LAITIERE » numéro 002929636 enregistrée le 11 novembre 2002 pour les classes 5, 29 et 30 ;

- La marque internationale « LA LAITIERE » numéro 414494 désignant la France, enregistrée le 26 mars 1975 et régulièrement renouvelée pour les classes 5 et 29 ;
- Au nom de domaine <lalaitiere.ch> enregistré le 27 août 2009 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <lalaitiere.fr> est identique aux marques antérieures « LA LAITIERE » du Requéant et notamment :

- La marque communautaire « LA LAITIERE » numéro 002929636 enregistrée le 11 novembre 2002 pour les classes 5, 29 et 30 ;
- La marque internationale « LA LAITIERE » numéro 414494 désignant la France, enregistrée le 26 mars 1975 et régulièrement renouvelée pour les classes 5 et 29.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A..

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 :

- Le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <lalaitiere.fr> ;
- Les résultats WIPO ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <lalaitiere.fr> ;
- Le Titulaire indique exercer une activité différente de celle du Requéant ; cependant il n'en apporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques « LA LAITIERE » antérieures au nom de domaine <lalaitiere.fr> exploitées pour des produits de « lait ; fromages et autres préparations à base de lait etc. » ;
- Le nom de domaine <lalaitiere.fr> est identique à la marque « LA LAITIERE » du Requéant ;
- En 2007, le Requéant était le troisième acteur français du marché des glaces connu par 85% des consommateurs ;
- Le Titulaire résidant en France ne peut ignorer l'existence des droits du Requéant ;
- Le Titulaire propose au Requéant la cession de son nom de domaine ;
- Le nom de domaine <lalaitiere.fr> renvoie vers un site internet :
 - Ayant comme titre principal « La laitière, la vraie » ... reprenant à l'identique la marque du Requéant ;
 - Diffusant des vidéos à caractère pornographique ;
- Un des lecteurs vidéo proposé sur le site internet indique que « cette vidéo a été supprimée, car elle ne respecte pas les règles de You Tube concernant la nudité et le contenu à caractère sexuel ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lalaitiere.fr> dans le but de nuire à la réputation du Requérant.

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 <lalaitiere.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 suppression du nom de domaine <lalaitiere.fr>.

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 08 décembre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

