



## DÉCISION DE L'AFNIC

**whitestripsenligne.fr**

**Demande n° FR-2016-01163**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PROCTER & GAMBLE COMPANY

Le Titulaire du nom de domaine : La société PTS PRIVACY & TRUSTEE SERVICES GmbH

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : whitestripsenligne.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 juin 2015 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 juin 2016

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mai 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 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 07 juin 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 Isabel TOUTAUD (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléante) s'est réuni pour rendre sa décision le 05 juillet 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <whitestripsenligne.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 Requéran 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, du 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 ;
- Déclaration, en langue anglaise, de la secrétaire adjointe du Requéran certifiant que la société PROCTER & GAMBLE France S.A.S. est une société dûment immatriculée en France et une filiale en propriété exclusive indirecte du Requéran, accompagnée d'une traduction libre en langue française ;
- Attestation, en langue anglaise et accompagnée d'une traduction libre en langue française du directeur juridique de la société PROCTER & GAMBLE France S.A.S., certifiant que la société PROCTER & GAMBLE France S.A.S. est détenue à 100% par la société PROCTER & GAMBLE HOLDING France, elle-même détenue à 15.95% par le Requéran et 84.05% par la société GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING B.V., elle-même détenue à 100% par le Requéran ;
- Copie du passeport de M. E., directeur juridique de la société PROCTER & GAMBLE France S.A.S. ;
- Pouvoir de M. Christophe D., président de la société PROCTER & GAMBLE France S.A.S. donné à Mme Patricia E., directeur juridique, pour représenter la société devant toutes juridictions et à tous les degrés ;
- Notice complète de la marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2196251 enregistrée le 27 avril 2001 par le Requéran 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 Requéran 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 Requéran et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- Notice complète de la marque communautaire semi-figurative « Crest » numéro 4772075 enregistrée le 08 décembre 2005 par le Requéran 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 Requéran pour les classes 3, 5 et 21 ;
- Capture d'un article « Implanté depuis 60 ans en France » émanant du site internet <http://www.fr.pg.com> ;
- Capture d'un article « Le mot du président » publié sur le site internet <http://www.pg.com> ;
- Capture d'un article « Histoire » publié sur le site internet <http://www.pgnewsroom.fr> ;
- 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 07 janvier 2016 de pages du site internet <http://www.ptstrustee.com> ;
- 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 <whitestripsenligne.fr> enregistré le 19 juin 2015 par la société PTS PRIVACY & TRUSTEE SERVICES GmbH ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <whitestripsenligne.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 Requérent indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« I. Présentation de la Requérante

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

P&G est présente dans 80 pays avec 300 marques, dont plusieurs de renommée (ARIEL, ORAL B...).

P&G est titulaire de plusieurs marques WHITESTRIPS dans plusieurs pays (Pièce 2) :

- la marque française n°3310833 ;
- la marque communautaire n°2260156 ;
- la marque communautaire n°2196251.

P&G détient plusieurs marques CREST, dont la marque communautaire CREST n°4772075 (Pièce 3).

P&G est titulaire de la marque communautaire 3D WHITE n°9017179 (Pièce 4).

P&G exploite ces marques pour des produits d'hygiène, dont la publicité est faite via ses sites internet, notamment [3dwhite.com](http://3dwhite.com) et [crest.com](http://crest.com), accessibles en anglais et français (Pièce 5).

P&G dispose de filiales en France depuis les années 60 pour la commercialisation de ses marques (Pièce 6).

En 1994, a été constituée la société PROCTER & GAMBLE FRANCE SAS, sise 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°391543576 (ci-après P&G France) qui a notamment pour objet la vente de produits d'hygiène (Pièce 7).

Ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par la Secrétaire Adjointe de P&G, certifiée par un notaire public de l'Etat de l'Ohio le 19 avril 2016, P&G France est une filiale exclusive indirecte de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Pièce 8 et sa traduction certifiée).

Une attestation du Directeur Juridique de P&G France expose en effet que cette société est détenue à 100% par la société PROCTER & GAMBLE HOLDING FRANCE, elle-même détenue par THE PROCTER & GAMBLE COMPANY et GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING BV (société néerlandaise détenue indirectement à 100% par P&G) (Pièce 9).

Elle est d'ailleurs titulaire de différents noms de domaine en .fr correspondant aux marques de P&G, tels que [pampers.fr](http://pampers.fr) et [tampax.fr](http://tampax.fr) (Pièce 10). C'est pour cette raison que P&G France intervient et que P&G sollicite un transfert du nom de domaine au profit de celle-ci.

P&G France se joint à la présente procédure afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

2. Le nom de domaine whitestripsenligne.fr a été enregistré le 19 juin 2015 par la société PTS Privacy & Trustee Services, située à Neunkircher-Str. 43, 66299 Friedrichsthal, en Allemagne (Pièce 11).

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.

3. P&G considère que la réservation par la société PTS Privacy & Trustee du nom de domaine whitestripsenligne.fr porte atteinte à ses droits sur les marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST et à l'ordre public et requiert donc le transfert dudit nom de domaine au profit de sa filiale française P&G France.

En effet, la marque WHITESTRIPS détenue par P&G est reproduite dans le nom de domaine whitestripsenligne.fr.

En outre, le site whitestripsenligne.fr propose 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, « la demande d'un Requéant 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 Requéant » (voir p. 10, Les tendances PARL).

En l'espèce, P&G a une filiale en France avec laquelle elle détient un lien juridique certain, P&G France, et sollicite que le nom de domaine soit transféré à cette dernière conformément 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 whitestripsenligne.fr reproduit à l'identique la marque WHITESTRIPS enregistrée par P&G.

Or, cette réservation a été effectuée à l'insu de la Requéante 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 whitestripsenligne.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 whitestripsenligne.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 (Pièce 12).

En l'état, P&G ignore si les produits proposés sur le site www.whitestripsenligne.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. 1. PTS Privacy & Trustee est référencée dans le whois en qualité de titulaire du nom de domaine whitestripsenligne.fr.

Or, une consultation de son site internet www.ptstrustee.com apprend que cette société a pour unique 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 13). PTS Privacy & Trustee 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 whitestripsenligne.fr.

Les quelques informations disponibles sur le site internet www.whitestripsenligne.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 14).

Il en résulte que le titulaire actuel du nom de domaine whitestripsenligne.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 whitestripsenligne.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 whitestripsenligne.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. 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 15).

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 whitestrips-enligne.fr a été enregistré auprès de l'AFNIC le 10 juillet 2015, par l'intermédiaire d'une autre société proposant un service d'anonymisation (HOSTNET BV), 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.whitestripsenligne.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 whitestripsenligne.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 whitestripsenligne.fr au profit de sa filiale française P&G France sise 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine au profit de sa filiale française.

## 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 Requéant

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

- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrrips » numéro 2196251 enregistrée le 27 avril 2001 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrrips » 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 Requéant avait un intérêt à agir.

##### ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, 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 <whitestrripsenligne.fr> ;
- Cependant, le Requéant demande la transmission du nom de domaine <whitestrripsenligne.fr> au bénéfice de sa filiale française indirecte avec laquelle le lien juridique a été prouvé, la société PROCTER & GAMBLE France S.A.S, situé en France, détenue à cent pour cent par la société PROCTER & GAMBLE HOLDING France elle-même détenue à 15.95% par le Requéant et 84.05% par la société GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING B.V. elle-même détenue à 100% par le Requéant.

Aussi, le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <whitestrripsenligne.fr> au bénéfice d'une filiale indirecte à cent pour cent du Requéant n'était pas recevable au regard de l'article I.iii du Règlement Syreli lequel dispose que : « *Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requéant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requéant [...]* ».

#### V. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <whitestrripsenligne.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 05 juillet 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

