



DÉCISION DE L'AFNIC

whitestrips-enligne.fr

Demande n° FR-2016-01263

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PROCTER & GAMBLE COMPANY

Le Titulaire du nom de domaine : La société HOSTNET BV

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : whitestrips-enligne.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 juillet 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 04 novembre 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 08 novembre 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 décembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- 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 ;
- Capture d'écran de la page « 100 top most powerful brands 2016 » du site internet <http://www.rankingthebrands.com> rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction en langue française ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du compte facebook @proctergamble ;
- Notice complète de la marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2196251 enregistrée le 27 avril 2001 par le Requérant 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 Requérant 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 Requérant 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 Requérant 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 Requérant pour les classes 3, 5 et 21 ;
- Résultats obtenus le 04 novembre 2016 après une recherche de marques « whitestrips » effectuée dans la base TMVIEW ;
- Captures d'écrans, du 06 janvier 2016, de pages du site internet <http://www.crest.com> ;
- Captures d'écrans, du 12 janvier 2016, de pages du site internet <http://www.3dwhite.com> ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.hostnet.nl> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> enregistré le 10 juillet 2015 par la société HOSTNET BV ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic numéros FR-2016-01088 et FR-2016-01164 concernant le nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> rendues respectivement le 22 mars 2016 et le 05 juillet 2016 ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> ;
- Résultat obtenu, le 10 mai 2016, après une recherche d'entreprises « WHITESTRIPS-ENLIGNE FR » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 04 novembre 2016 après une recherche sur les termes « whitestrips procter gamble » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 04 novembre 2016 après une recherche sur les termes « whitestrips en ligne » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- 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 Requéranter indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Présentation de la Requéranter, des faits et de son intérêt à agir :

1. La Requéranter est la société de droit américain THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (P&G), sise [adresse] (Pièce 1), spécialisée dans les produits d'hygiène.

P&G est présente dans 180 pays avec 300 marques, dont plusieurs de renommée (ARIEL, ORAL B...), utilisées par 4 milliards de consommateurs et est à ce titre connue du grand public. Elle est présente sur le marché français et dispose d'une filiale immatriculée en France, la société PROCTER & GAMBLE FRANCE S.A.S. qui assure l'exploitation et la commercialisation des authentiques produits PROCTER & GAMBLE en France.

P&G est classée parmi les 100 entreprises les plus renommées au monde (Pièce 2) et sa page Facebook compte plus de 5 millions de fans (Pièce 3).

P&G est titulaire et exploite plusieurs marques pour des produits d'hygiène, y compris par internet (Pièce 4), parmi lesquelles (Pièce 5) :

la marque française WHITESTRIPS n°3310833 ;

la marque communautaire WHITESTRIPS n°2260156 ;

la marque communautaire WHITESTRIPS n°2196251 ;

la marque communautaire CREST n°4772075 ;

la marque communautaire 3D WHITE n°9017179.

2. Le nom de domaine litigieux whitestrips-enligne.fr a été enregistré le 19 juin 2015 par la société Hostnet BV, située à [adresse], aux Pays-Bas (Pièce 6).

Le nom de domaine reproduit la marque WHITESTRIPS détenue par P&G et renvoie à un site internet proposant 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 P&G. P&G a donc bien un intérêt à agir, comme l'a déjà reconnu à deux reprises le Collège (Pièce 7).

3. P&G requiert donc la suppression du nom de domaine litigieux conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE. Une telle demande peut être effectuée par une société ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

II. L'atteinte aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE

Ne peut être réservé et doit être supprimé un nom de domaine susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle 1), sauf si le titulaire démontre un intérêt légitime et agit de bonne foi 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 la Requéranter

1. Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque WHITESTRIPS enregistrée par P&G. Or, cette réservation a été effectuée à l'insu de la Requéranter 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'adjonction de la mention « en ligne » (traduction en français de « online ») n'écarter pas le risque de confusion avec la marque WHITESTRIPS de la Requéranter, de sorte que le nom de domaine whitestrips-enligne.fr constitue la contrefaçon par imitation de la marque WHITESTRIPS au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

2. En outre, le nom de domaine whitestrips-enligne.fr donne accès à un site internet reproduisant les marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST, lesquelles n'ont pas été autorisées par P&G (Pièce 8).

En l'état, P&G ignore si les produits proposés sur le site whitestrips-enligne.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.

Dès lors, l'offre à la vente 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 Code de la propriété intellectuelle et d'engager la responsabilité civile ou pénale de leurs auteurs.

2) L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du réservataire

1. Hostnet BV est référencée dans le whois en qualité de titulaire du nom de domaine litigieux.

Or, la consultation de son site internet hostnet.nl apprend qu'elle a pour activité la gestion de noms de domaine et peut enregistrer un nom de domaine au profit d'un tiers, permettant ainsi à ce dernier de réserver un nom de domaine sans voir son identité et ses coordonnées apparaître au whois (Pièce 9).

Hostnet BV n'est donc assurément pas le véritable exploitant du nom de domaine litigieux et n'a, en tout état de cause, aucun intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux au regard de son activité commerciale.

En l'état, P&G ignore l'identité du véritable propriétaire du nom de domaine whitestrips-enligne.fr. Les quelques informations disponibles sur le site internet whitestrips-enligne.fr font apparaître, dans la rubrique « Contact », une société dénommée « Whitestrips-enligne fr » sise à [adresse] et un [numéro RCS].

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 10).

En outre, les recherches effectuées via l'EUIPO démontrent qu'aucun tiers ne détient une marque WHITESTRIPS hormis P&G (Pièce 11).

Il en résulte que le titulaire du nom de domaine litigieux, ou son client, n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, est dépourvu de tout droit sur ce signe et n'a donc aucun intérêt légitime à sa réservation.

2. Le recours à un service d'anonymisation est un indice sérieux pour établir la mauvaise foi du véritable titulaire du nom de domaine whitestrips-enligne.fr.

Ce subterfuge vise évidemment à échapper à toute réclamation ou action de la part du titulaire légitime de la dénomination usurpée.

En l'espèce, le titulaire du nom de domaine whitestrips-enligne.fr était conscient et informé, au moment de la réservation de ce nom de domaine, de la notoriété de P&G et 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 simple recherche sur le moteur Google où ressortent en première page les produits WHITESTRIPS de P&G (Pièce 12).

La consultation du site whitestrips-enligne.fr permettra à l'AFNIC de constater qu'il s'agit là d'un site reproduisant l'ensemble des « éléments » de communication des marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST de Procter & Gamble : utilisation d'une publicité officielle où apparaît la chanteuse Shakira, couleurs blanche et bleue, visuels d'emballages 3D WHITE, CREST et WHITESTRIPS..., soit autant d'éléments qui, associés au nom de domaine lui-même, feront penser aux visiteurs qu'ils sont sur un site de la marque ou autorisé par la marque, alors que tel n'est pas le cas (Pièce 8).

Le titulaire a également reproduit la mention « © 2015 Whitestrips-enligne.fr » en bas de page du site internet, laissant croire aux consommateurs qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Le titulaire s'inscrit ainsi dans une démarche de parasitisme des produits Procter & Gamble et a pour seul objectif de bénéficier de la renommée de la société P&G et de ses marques 3D WHITE, WHITESTRIPS et CREST afin de se placer dans son sillage et de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le titulaire du nom de domaine a également renforcé ce risque de confusion en recourant au service de publicité Google Adwords.

En effet, la recherche du mot « whitestrips en ligne » fait apparaître en 5ème position le nom de domaine whitestrips-enligne.fr avec la mention « Bienvenue chez le spécialiste en Crest Whitestrips » (Pièce 13).

Il fait ainsi à nouveau croire aux consommateurs qu'il est un fournisseur agréé par P&G de produits Crest alors qu'il n'a jamais été autorisé à vendre ces produits, tirant délibérément un avantage certain de la renommée dont bénéficie P&G ainsi que celle de ses marques WHITESTRIPS, CREST et 3D WHITE.

La mauvaise foi du réservataire est donc établie.

3. En outre, P&G ignore l'origine et la qualité des produits proposés sur ce site, et notamment s'il s'agit de produits authentiques et, surtout, 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 maximum accepté sur le marché américain de certaines substances entrant dans la composition des produits de blanchiment des dents, tel le peroxyde d'hydrogène, est différent sur le territoire de l'Union Européenne, et notamment en France depuis un 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 14).

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 Procter &

Gamble.

Enfin, le titulaire n'a apporté aucune réponse aux deux précédentes procédures engagées à son encontre pour ce nom de domaine et n'a jamais contesté avoir un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (Pièce 7).

Incidemment, la Requérante précise qu'un second nom de domaine, whitestripsenligne.fr, a été enregistré auprès de l'AFNIC, le 19 juin 2015, par l'intermédiaire d'une autre société proposant un service d'anonymisation (PTS Privacy & Trustee Services GmbH), mais pour un site offrant les mêmes produits et, surtout, présentant dans la rubrique « Contact » les mêmes informations erronées que celles figurant sur le site whitestrips-enligne.fr reproduites ci-dessus. Une procédure SYRELI est également initiée à l'encontre de la réservation du nom de domaine whitestripsenligne.fr.

En conséquence, l'ensemble de ces éléments démontre l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

3) L'atteinte à l'ordre public et aux droits garantis par la loi

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 whitestrips-enligne.fr et le site internet correspondant contrefont les marques déposées de P&G.

De plus, l'offre à la vente de ces produits via internet en France trouble l'ordre public en créant un risque de santé public, composante de l'ordre public, par la mise à disposition de produits dont la composition ne respecte pas les réglementations communautaire et française.

En effet, 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, la Requérante a donc toutes les raisons de prendre les mesures nécessaires à leur cessation.

Aussi, et en conclusion de ce qui précède, la Requérante sollicite la suppression du nom de domaine whitestrips-enligne.fr.».

Le Requérant a demandé 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 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 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 <whitestrips-enligne.fr> est similaire aux marques du Requérant et notamment :

- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2196251 enregistrée le 27 avril 2001 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;

- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » 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 Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que le Requérant, 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 <whitestrips-enligne.fr>.

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <whitestrips-enligne.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iii. 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 <whitestrips-enligne.fr>, composé de la marque « Whitestrips » reprise à l'identique et des termes « en ligne », utilisé usuellement pour signifier la présence sur Internet de la structure ou de produits et services, est similaire aux marques antérieures « Whitestrips » du Requérant et notamment :

- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2196251 enregistrée le 27 avril 2001 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » 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 nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PROCTER & GAMBLE COMPANY.

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 <whitestrips-enligne.fr> ;
 - o Ne lui est pas affilié.
- Les résultats TMVIEW et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <whitestrips-enligne.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- o Le Requérant, la société PROCTER & GAMBLE COMPANY est titulaire de marques françaises et communautaires antérieures, notamment protégées pour des « préparations non à usage médical pour le soin et l'hygiène de la bouche », et notamment :
 - o La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » numéro 2196251

- enregistrée le 27 avril 2001 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- La marque communautaire semi-figurative « Whitestrips » 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 nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> est composé de la marque « Whitestrips » reprise à l'identique et des termes « en ligne », pouvant signifier que des produits couverts par la marque « WHITESTRIPS » sont proposés sur le site internet ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <whitestrips-enligne.fr> :
 - Propose à la vente des produits couverts par les marques « WHITESTRIPS » du Requérant ;
 - Prend les logos et photographies appartenant au Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <whitestrips-enligne.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 mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <whitestrips-enligne.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 <whitestrips-enligne.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 06 décembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

