



DÉCISION DE L'AFNIC

mywhitestrips.fr

Demande n° FR-2016-01265

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PROCTER & GAMBLE COMPANY

Le Titulaire du nom de domaine : La société CUMICO BV

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mywhitestrips.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 juin 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 juin 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 <mywhitestrrips.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 « Whitestrrips » 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 « Whitestrrips » 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 « whitestrrips » 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 des sites internet <http://www.cumicobv.nl> et <http://www.cumicobv.com> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <mywhitestrrips.fr> enregistré le 23 juin 2014 par la société CUMICO BV ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <mywhitestrrips.fr> ;
- Résultats obtenus le 04 novembre 2016 après une recherche sur les termes « CC Leclerc [adresse] » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultat obtenu, le 04 novembre 2016, après une recherche d'entreprises « CARGOONLINE » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultat obtenu, le 04 novembre 2016, après une recherche d'entreprises ayant le numéro SIREN « [numéro SIREN de la société CARGOONLINE] » dans la base INFOGREFFE ;
- Extrait, en langue anglaise, d'une chambre de commerce non identifiée concernant la société CUMICO B.V. immatriculée sous le numéro 58171762 et accompagnée d'une traduction en langue française ;
- Résultats obtenus le 04 novembre 2016 après une recherche sur les termes « whitestrrips procter gamble » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 04 novembre 2016 après une recherche sur les termes « whitestrrips », « crest » et « 3D white » effectuée avec le moteur de recherche Google ;

- Lettre d'engagement, rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction en langue française, dans laquelle M.M :
 - o s'abstiendra d'utiliser les logos, photographies appartenant au Requéant ;
 - o transférera le nom de domaine <crestwhitestrips.nl> au Requéant.
- Copie du formulaire de changement du déposant du nom de domaine <crestwhitestrips.nl> signé par M. M. à l'attention du Requéant ;
- 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 Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

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

1. La Requéante est la société de droit américain THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (ci-après P&G), sise [adresse], 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 plus de 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 en France, la société PROCTER & GAMBLE FRANCE S.A.S., qui assure l'exploitation et la commercialisation des authentiques produits PROCTER & GAMBLE dans chacun des pays respectifs.

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 WHITESTRIPS, CREST et 3D WHITE (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 mywhitestrips.fr a été enregistré le 23 juin 2014 par la société Cumico 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.

3. P&G requiert en conséquence la suppression du nom de domaine litigieux conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE., une telle demande pouvant être effectuée par une société ayant son siège sociale en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne (voir p. 10, Les tendances PARL et la décision du 3 février 2015 FR-2014-00853 microsoft-office.fr).

II. L'atteinte aux dispositions des 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 (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 Requéante

1. Le nom de domaine litigieux mywhitestrips.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 18 novembre 2013 (FR-2013-00468 mybetc.fr), le Collège a considéré que le nom de domaine mybetc.fr portait atteinte à la marque BETC HOP du Requéant.

En l'espèce, l'adjonction de la mention « my » n'écarte pas le risque de confusion avec la marque WHITESTRIPS de la Requéante, de sorte que le nom de domaine mywhitestrips.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 mywhitestrips.fr donne accès à un site internet qui contient différentes reproductions et utilisations des marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST, lesquelles n'ont pas été autorisées par P&G (Pièce 7).

En l'état, P&G ignore si les produits proposés sur le site mywhitestrips.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 à 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. Cumico BV est référencée dans le « whois » en qualité de titulaire du nom de domaine mywhitestrips.fr (Pièce 12). Cette société est, d'après son site internet officiel, une filiale de la société Cumico Beheer BV, dirigée par Messieurs S. M. et K. M., et se présente comme un « incubateur d'entreprises » aidant au développement de celles-ci (Pièce 8). Son activité commerciale n'a donc rien à voir avec la vente de produits d'hygiène bucco-dentaire.

En consultant le site internet mywhitestrips.fr, il est également indiqué dans la rubrique « contacter » que ce site est édité par la société CargoOnline, sise « [adresse] », inscrite à la Chambre de Commerce sous le numéro [numéro] (Pièce 9).

Or, l'adresse indiquée apparaît fictive puisqu'elle correspond à celle d'un supermarché Leclerc (Pièce 10).

De plus, aucune société sous ce numéro n'apparaît en consultant le site internet Infogreffe (Pièce 11). Ce numéro semble en réalité correspondre à l'identification du titulaire du nom de domaine litigieux, la société Cumico BV (Pièce 12).

En outre, les recherches effectuées via l'EUIPO démontrent qu'aucun tiers ne détient une marque WHITESTRIPS hormis P&G (Pièce 13).

Il en résulte que le titulaire du nom de domaine litigieux 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. En outre, le titulaire du nom de domaine était parfaitement conscient et informé, au moment de la réservation du 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 simple recherche sur les moteurs de recherche où ressortent en première page les produits WHITESTRIPS de P&G (Pièce 14).

Le titulaire a également cherché délibérément à tirer avantage de la renommée dont bénéficie la société P&G présente en France et en Europe en usant de multiples moyens (Pièce 7):

-la reproduction de l'ensemble des « éléments » de communication des marques WHITESTRIPS, 3D WHITE et CREST de Procter & Gamble : couleurs blanche et bleue, visuels d'emballages 3D WHITE, CREST et WHITESTRIPS...;

-la présence, dans la rubrique « contacter », d'un lien renvoyant vers le site internet officiel crest.com édité par P&G, faisant penser aux consommateurs qu'ils peuvent contacter P&G concernant la vente de ces produits et son service après-vente ;

-le renvoi, via un lien sur la page d'accueil, au groupe Facebook officiel CREST ;

-la reproduction sur chaque page du site internet de la mention « MY WHITESTRIPS © 2015 », laissant ainsi croire qu'il s'agit d'une marque déposée par le titulaire du nom de domaine ;

-l'utilisation de l'adresse mail « info@mywhitestrips.fr » ;

-le recours au service de publicité de Google Adwords, la recherche des mots « whitestrips », « crest » ou encore « 3D white » faisant apparaître dans la rubrique annonce en 1ère position le nom de domaine mywhitestrips.fr avec les mentions « Crest 3DWhitestrips LUXE™ » et « Le fournisseur de Crest en France » (Pièce 15).

L'ensemble de ces éléments, associés au nom de domaine lui-même, donneront à 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.

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.

Enfin, P&G a déjà eu à connaître plusieurs litiges à l'encontre de Messieurs M. portant sur d'autres noms de domaine incluant la marque WHITESTRIPS aux Pays-Bas et en Allemagne, tels que crestwhitestrips.nl, crestwhitestrips-bestellen.nl, crestwhitestrips-voordeel.nl, ou crestwhitestrips.de, et obtenu leur transfert qu'ils avaient frauduleusement réservé.

En outre, au moins de mars 2012, P&G avait obtenu de Monsieur M., outre le transfert desdits noms de domaine, son engagement de ne plus exploiter les logos de P&G, sous astreinte de 1.000

euros par jour d'infraction (Pièce 16).

La mauvaise foi du réservataire est donc établie.

3. Enfin, en l'état, 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 17).

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.

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 mywhitestrips.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 mywhitestrips.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 <mywhitestrrips.fr> est similaire aux marques du Requérant 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 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 <mywhitestrrips.fr>.

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <mywhitestrrips.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 <mywhitestrrips.fr>, composé du terme « my », adjectif possessif en langue anglaise et de la marque « Whitestrrips » reprise à l'identique, est similaire aux marques antérieures « Whitestrrips » du Requérant 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 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

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société PROCTER & GAMBLE COMPANY est titulaire de marques françaises et de l'Union Européenne antérieures, notamment protégées pour des « préparations non à usage médical pour le soin et l'hygiène de la bouche », 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 nom de domaine <mywhitestrrips.fr> est composé de la marque « WHITESTRIPS » reprise à l'identique associée au terme anglais « my » renforçant le sentiment qu'il s'agit d'un service personnalisé par la marque pour le public ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <mywhitestrrips.fr> propose à la vente des produits couverts par les marques « WHITESTRIPS » du Requéant ;
- Selon le Requéant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine < mywhitestrrips.fr> ;
- Les résultats TMVIEW et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <mywhitestrrips.fr> ;
- Le Titulaire connaissait les droits du Requéant avant l'enregistrement du nom de domaine <mywhitestrrips.fr> puisqu'en 2012, il s'est engagé auprès du Requéant à ne plus utiliser les droits de ce dernier et à lui transférer le nom de domaine <crestwhitestrrips.nl> ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <mywhitestrrips.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 <mywhitestrrips.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

