



## DÉCISION DE L'AFNIC

**baume-du-tigre.fr**

**Demande n° FR-2017-01341**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société COSMEDIET BIOTECHNIE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur F.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : baume-du-tigre.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 avril 2008

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

Date d'expiration du nom de domaine : 26 avril 2018

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 avril 2017 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 1<sup>er</sup> 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 04 mai 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 mai 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège), composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 06 juin 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <baume-du-tigre.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 14 février 2017 de la société COSMEDIET - BIOTECHNIE immatriculée le 21 septembre 2000 au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 332 823 707 ;
- Notice complète de la marque française « BAUME DU TIGRE » numéro 95574070 enregistrée le 01 juin 1995 par la société HAW PAR CORPORATION LIMITED, dûment renouvelée pour la classe 3 et ayant fait l'objet d'une concession de licence en date du 23 juin 2014 au bénéfice du Requérent, la société COSMEDIET BIOTECHNIE ;
- Notice complète de la marque française « TIGER BALM » numéro 92433697 enregistrée le 14 septembre 1992 par la société HAW PAR CORPORATION LIMITED, dûment renouvelée pour la classe 5 et ayant fait l'objet d'une concession de licence en date du 23 juin 2014 au bénéfice du Requérent, la société COSMEDIET BIOTECHNIE ;
- Notice complète de la marque française «TIGER » numéro 95574071 enregistrée le 01 juin 1995 par la société HAW PAR CORPORATION LIMITED, dûment renouvelée pour la classe 3 et ayant fait l'objet d'une concession de licence en date du 23 juin 2014 au bénéfice du Requérent, la société COSMEDIET BIOTECHNIE ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.le-baume-du-tigre.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <baume-du-tigre.fr> ;
- Courriers recommandés du Requérent adressés au Titulaire les 24 et 27 mars 2017 le mettant en demeure de supprimer ou de lui transférer le nom de domaine <baume-du-tigre.fr> ;
- Echange de courriels entre le Requérent et le Titulaire, en date du 27 mars 2017 et ayant pour objet « COMSEDIET / Monsieur F » ;
- France Distributorship agreement between HAW PAR HEALTHCARE LIMITED and COSMEDIET BIOTECHNIE S.A.S. rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction partielle en langue française ;
- Second supplementary agreement to France Distributorship agreement, rédigé en langue anglaise et accompagné d'une traduction partielle en langue française.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

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

«Madame, Monsieur,

*Je m'adresse à vous en qualité de conseil de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE située [adresse], dont je vous transmets un extrait Kbis en pièce jointe.*

*(Pièce 7)*

*I / Les faits*

La société COSMEDIET a constaté la réservation du nom de domaine <baume-du-tigre.fr>, domaine actif à ce jour, par une entité inconnue.

Les informations relatives au titulaire de ce nom de domaine n'étant pas publiques, nous avons effectué, le 24 mars 2017, une demande de divulgation de ses coordonnées auprès du service compétent de l'AFNIC qui a révélé les informations suivantes : [identité et adresse postale du Titulaire].

A la suite d'une tentative infructueuse de transfert amiable du nom de domaine litigieux au bénéfice de la société COSMEDIET BIOTECHNIE, nous vous faisons part ce jour de notre demande aux fins d'obtenir le transfert du nom de domaine <baume-du-tigre.fr> via la procédure SYRELI administrée par l'AFNIC.

(Pièces 8, 9 et 10)

*II / Sur l'intérêt à agir de la société COSMEDIET*

La société COSMEDIET BIOTECHNIE S.A.S, société spécialisée dans les produits diététiques et les compléments alimentaires, dont le siège est situé à Anse (Rhône), a la qualité de distributeur exclusif, en vertu d'un contrat consenti à son bénéficiaire le 28 mars 2008 et renouvelé le 26 novembre 2016 par la société HAW PAR HEALTHCARE Limited.

(Pièce 11)

Ce contrat porte sur les produits thérapeutiques et cosmétiques dénommés «TIGER BALM» appartenant à la société de droit Singapourienne HAW PAR HEALTHCARE Limited.

(Pièces 1, 2 et 3)

Cette exclusivité concédée pour l'ensemble du territoire français permet à la société COSMEDIET de diffuser et commercialiser les produits correspondant aux droits de propriété intellectuelle qui les caractérisent, sous l'appellation «BAUME DU TIGRE».

Dans le cadre de ce contrat, la société COSMEDIET s'est vue concéder l'utilisation à titre exclusif des marques suivantes :

- la marque française «BAUME DU TIGRE» n°95 574 070 enregistrée à l'INPI le 1er juin 1995
- la marque française «TIGER» n° 95 574 071 enregistrée à l'INPI le 1er juin 2015
- la marque française «TIGER BALM» n°92 433 697 enregistrée en France le 14 septembre 1992

(Pièce 4)

Elle procède ainsi à la distribution et la commercialisation des produits porteurs des trois marques précédemment évoquées par le biais de différents points de vente physiques (siège social, pharmacies, magasins spécialisés dans le bien-être, salles de sport, etc).

Le site internet de la société COSMEDIET dédié au «BAUME DU TIGRE», enregistré sous le nom de domaine <le-baume-du-tigre.fr>, assure pour sa part la promotion des produits en question.

(Pièce 5)

La licence exclusive dont bénéficie la société COSMEDIET fait l'objet d'une publication au registre national des marques, ce qui la rend ainsi opposable aux tiers et lui octroie dans le même temps la qualité pour agir en défense des intérêts des marques qu'elle représente.

(Pièce 4)

Ces éléments font aujourd'hui de la société COSMEDIET l'unique distributeur légitime de BAUME DU TIGRE, distribution et commercialisation qui lui confèrent une notoriété certaine, laquelle est aujourd'hui mise à mal par le nom de domaine <baume-du-tigre.fr>.

*III / Le nom de domaine litigieux*

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société COSMEDIET

*Le nom de domaine <baume-du-tigre.fr> reproduit la marque française «BAUME DU TIGRE» n°95 574 070 enregistrée à l'INPI le 1er juin 1995, sur laquelle la société COSMEDIET bénéficie d'une licence exclusive.*

*(Pièce 6)*

*Le nom de domaine litigieux a été réservé par Monsieur F. le 26 avril 2008. Les droits de la société COSMEDIET sur les marques «BAUME DU TIGRE» et «TIGER» sont donc antérieurs à ce nom de domaine.*

*Ce nom de domaine très fortement similaire à la marque antérieure «BAUME DU TIGRE» est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'internaute. Ces derniers sont en effet susceptibles de croire que le nom litigieux appartient à la société HAW PAR HEALTHCARE ou à tout le moins à une entité liée, la société COSMEDIET.*

*Pourtant, le titulaire du nom de domaine litigieux n'est ni affilié à la société COSMEDIET, ni autorisé par cette dernière à utiliser la marque BAUME DU TIGRE ou à demander l'enregistrement d'un nom de domaine utilisant cette marque.*

*En outre, le nom de domaine litigieux est susceptible d'attirer des internautes à la recherche d'informations officielles sur les produits fabriqués par la société HAW PAR HEALTHCARE et commercialisés en France par la société COSMEDIET.*

*Ce risque est d'autant plus réel que le nom de domaine litigieux permet la commercialisation de produits contrefaisants dont la composition est similaire mais irrespectueuse des produits authentiques distribués par la société COSMEDIET.*

*Cette commercialisation se fait donc non seulement en fraude de ses droits de propriété intellectuelle mais également au détriment de la santé du consommateur du fait de la composition des produits vendus.*

*L'ensemble de ces éléments permet d'établir que le nom litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque BAUME DU TIGRE du requérant.*

*b) L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine*

*L'absence d'intérêt légitime*

*Les recherches entreprises sur les bases de données relatives aux marques permettent de confirmer l'absence de droits de Monsieur F. sur la marque BAUME DU TIGRE ce qui démontre l'absence de droits légitimes de ce dernier sur le nom de domaine litigieux.*

*La mauvaise foi du titulaire*

*La société COSMEDIET bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété certaine en France du fait du contrat d'exclusivité qu'elle a conclu le 28 mars 2008 avec la société HAW PAR HEALTHCARE.*

*La réservation du nom de domaine litigieux, ne différant pas de la marque «BAUME DU TIGRE» détenue par la société COSMEDIET, a pour seul objectif de profiter de la notoriété de cette dernière pour détourner l'internaute dans ses recherches relatives au BAUME DU TIGRE.*

*Au surplus, il appartenait à Monsieur F., préalablement à l'enregistrement du nom de domaine, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers, recherches qui n'ont manifestement pas été entreprises.*

*A tout le moins, cette vérification étant relativement simplifiée par le registre des marques de l'INPI, il semble évident que le fruit de ces recherches ait été occulté par Monsieur F.*

*Au regard de ces multiples éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits de la société COSMEDIET.*

*Par ailleurs, la société COSMEDIET a tenté de prendre contact avec Monsieur F. afin d'obtenir de ce dernier le transfert du nom de domaine litigieux. Ce dernier a, dans une première réponse, tenté d'occulter notre demande. Notre deuxième sollicitation n'a reçu aucune réponse.  
(Pièces 8, 9 et 10)*

#### *IV / Demandes de la société COSMEDIET*

*Considérant les éléments exposés ci-dessus et notamment :*

*-L'intérêt à agir de la société COSMEDIET ;*

*-L'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de la société COSMEDIET par le nom de domaine litigieux ;*

*-L'absence d'intérêt légitime et de bonne foi du titulaire, Monsieur FISCHER, lors de la réservation du nom de domaine litigieux ;*

*La société COSMEDIET demande à ce que le nom de domaine <baume-du-tigre.fr> actuellement réservé au nom de Monsieur F. soit transféré à son bénéficiaire.*

#### *V / Sur le respect de la procédure et la complétude de la demande*

*Conformément aux exigences listées au point ii « Complétude de la demande » du Règlement du système de résolution de litiges SYRELI nous vous confirmons que :*

*- Le formulaire de la demande auquel est annexée la présente a été dûment rempli,*

*- Les frais de procédure afférent d'un montant de 250€ ont été acquittés. ;*

*- Le nom de domaine visé par la procédure est actif au jour de la rédaction de la présente demande ;*

*- Le nom de domaine visé par la procédure a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 ;*

*- À notre connaissance, le nom de domaine visé par la procédure ne fait actuellement l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire.»*

Le Requéérant a demandé la transmission du nom de domaine.

#### **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 mai 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Captures d'écrans des pages internet vers lesquelles renvoyait le nom de domaine <cosmediet.fr> en date du 12 novembre 2008 et 23 janvier 2009.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

*«Madame, Monsieur, Je possède le nom de domaine Baume-du-tigre.fr depuis de nombreuses années (2008) sans aucun soucis. Je suis déçu de voir que depuis peu, la société Cosmediet use de tels subterfuges pour me dérober ce nom de domaine. Je précise que je n'utilise pas cosmediet.fr mais baume-du-tigre.fr qui est un produit soignant les douleurs musculaires et articulaires. Ce produit est mis en vente sur des milliers de sites internet comme baumetigre.com, achat-baume-du-tigre.com, etc.... LE NOM APPOSE SUR TIUTES SUR BOITES EST <sup>TM</sup>TIGERBALM Le nom réel estampé sur toutes les boîtes est <sup>TM</sup>TIGERBALM, et non Baume du tigre. La société Cosmediet a l'exclusivité de la vente en France dans tous les points de ventes, parapharmacie ou autres, d'un produit TIGERBALM qui a été allégé en camphre à hauteur de 10%. Alors que les sites internet vendent le produit <sup>TM</sup>TIGERBALM ORIGINAL dans le monde entier avec une teneur en Camphre de 25%. Vérifier sur l'image que je vous ai joint, il n'y a pas le nom « baume du tigre » mais bel et bien « <sup>TM</sup>TIGERBALM » sur l'emballage de cet onguent. Il faut noter également que les produits vendus sur internet dans le monde entier, ne proviennent pas de grossistes concurrents à la société COSMEDIET mais sont achetés directement en pharmacie puis revendu sur internet. Ce sont des produits ORIGINAUX provenant de la firme Haw Par Corporation.*

*Le dépôt INPI « Baume du tigre » a été effectué par le fabricant de <sup>TM</sup>Tiger balm (Haw Par*

*Corporation) et non par Cosmediet. Légalement ce serait à cette société de faire une démarche et je voudrais préciser que j'ai déjà eu des contacts avec cette société, et qu'elle n'a jamais émis une objection à ce nom de domaine. Cette société s'est protégée seulement d'une création d'un produit pouvant apporter le doute avec la traduction littérale française du véritable nom de la marque <sup>TM</sup>TigerBalm. Les produits vendus sur les sites internet, ne sont pas des falsifications, mais bien des produits provenant de cette firme internationale. ils sont vendus dans le monde entier. Ce sont bien des produits originaux, sinon, Haw Par Corporation aurait il y a bien longtemps déposé une plainte. De plus je voudrais également préciser que mon nom de domaine n'est pas « Baume du tigre » mais qu'il est composé de mots et de tirets "Baume(tiret)du(tiret)tigre". Ce qui est malgré tout une différence. Il est intéressant de noter que le site Cosmediet.fr (cache Google 12 nov 2008) ne présente aucune référence sur le produit 'baume du tigre'. Les références sur ce produit ne sont présente qu'en 2009 (cache Google 23 nov 2009). Voir les copies d'écrans jointes. ».*

#### **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 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. Irrecevabilité de la demande**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que des éléments substantiels de l'argumentaire du Requéant n'étaient pas fournis en langue française et plus particulièrement le contrat de distribution exclusive conclu avec la société HAW PAR CORPORATION LIMITED.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

##### **ii. 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 <baume-du-tigre.fr> était quasi identique à la marque française « BAUME DU TIGRE » numéro 95574070 enregistrée le 01 juin 1995 par la société HAW PAR CORPORATION LIMITED, dûment renouvelée pour la classe 3 et ayant fait l'objet d'une concession de licence en date du 23 juin 2014 au bénéfice du Requéant, la société COSMEDIET BIOTECHNIE.

Cependant, aucune pièce ne permet d'identifier que le Requéant, la société COSMEDIET BIOTECHNIE ait les droits de représentation en justice ou devant toute autre instance pour défendre les droits de propriété intellectuelle de la société HAW PAR CORPORATION LIMITED.

Or, le Collège statue sur la demande dès lors que le Requéant démontre un intérêt à agir conformément aux articles (I) et (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que le Requéant n'avait pas démontré son intérêt à agir en vue de la transmission du nom de domaine <baume-du-tigre.fr>.

## V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la demande de transmission du nom de domaine <baume-du-tigre.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 Montigny-le-Bretonneux, le 14 juin 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

