



DÉCISION DE L'AFNIC

arkema-france.fr

Demande n° FR-2016-01260

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ARKEMA FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société ARKEMA France

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : arkema-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 juillet 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 juillet 2017

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 octobre 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 1^{er} 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 28 octobre 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 Pierre BONIS, Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 novembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <arkema-france.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 :

- Extrait Kbis du 08 janvier 2014 de la société ARKEMA France, société anonyme, immatriculée le 24 février 1981 sous le numéro 319 632 790 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque française « ARKEMA » numéro 3048573 enregistrée le 28 août 2000 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 1 à 12, 16 à 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « ARKEMA » numéro 4181731 enregistrée le 08 décembre 2004 par le Requéran pour les classes 1 à 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 ; cependant la preuve de son renouvellement n'a pas été apportée ;
- Notice complète de la marque française « ARKEMA » numéro 3945698 enregistrée le 13 septembre 2012 par le Requéran pour les classes 1, 17 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « ARKEMA » numéro 11187077 enregistrée le 13 septembre 2012 par le Requéran pour les classes 1, 17 et 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requéran, la société ARKEMA France et notamment :
 - o <arkema.com> enregistré le 21 mai 2001 ;
 - o <arkema.fr> enregistré le 22 mars 2006 ;
- Capture d'écran de la page internet « Informations légales » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <arkema.com> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <arkema-france.fr> enregistré le 27 juillet 2016 par la société ARKEMA FRANCE, société différente du Requéran ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <arkema-france.fr> ;
- Courriel du 13 septembre 2016 envoyé à la société INTERPNEU KARLSRUHE TELEFONVERKAUF depuis l'adresse [...]@arkema-france.fr au nom de la société ARKEMA FRANCE demandant des informations pour ouvrir un compte client et effectuer des achats avec paiement sur facture à terme ;
- Courriel du 06 octobre 2016 envoyé à la société A&D Instruments Ltd depuis l'adresse [...]@arkema-france.fr au nom de la société ARKEMA FRANCE demandant des informations pour ouvrir un compte client et effectuer des achats avec paiement sur facture à terme ;
- Résultat obtenu après une recherche d'entreprises « ARKEMA FRANCE » dans la base INFOGREFFE ;
- Capture d'écran « street view » de l'application Google Maps suite à la recherche de l'adresse postale du Titulaire ;
- Capture d'écran, du 16 mai 2014, de la page internet <http://www.arkema.com> ;
- Présentation de publicités « ARKEMA » parues dans les magazines « challenges » n°114 du 21 au 5 octobre 2012, « Le Point » n°2089 du 27 septembre 2012, « L'express » n°3195 du 26 septembre au 02 octobre 2012, « L'usine nouvelle » n°3299 du 20 au 26 septembre 2012 et « TGV magazine » n°148 d'octobre 2012 ;

- Encart publicitaire « ARKEMA » paru dans le journal « Les Echos » le lundi 24 septembre 2012 ;
- Profil 2013 de la société ARKEMA FRANCE.

Dans sa demande, le Requéranr indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société française ARKEMA FRANCE (ci-après dénommée la « Requéranr », société anonyme, domiciliée au [adresse], considère que l'enregistrement du nom de domaine arkema-france.fr est susceptible « de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (...) et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ». Article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

La société ARKEMA FRANCE demande donc le transfert du nom de domaine arkema-france.fr à son profit.

1/ Intérêt à agir

La société Requéranr a pour dénomination sociale ARKEMA FRANCE. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 319 632 790 (ANNEXE 1).

Elle est connue à travers le monde sous cette dénomination. En effet, la société ARKEMA FRANCE est présente dans 50 pays dans le monde et possède à ce jour 136 sites de production, dont 59 en Europe, 38 en Amérique du Nord, 39 en Asie et reste du monde en Asie, 5 dans le reste du monde, et des filiales commerciales dans une cinquantaine de pays.

La Requéranr est composée de trois pôles d'activité : les Matériaux Haute Performance, les Spécialités Industrielles et les "Coating solutions".

Des informations complémentaires sur la Requéranr et ses activités sont accessibles sur son site internet : www.arkema.com (ANNEXE 2).

En outre, grâce à des investissements financiers, matériels et humains substantiels, la société ARKEMA a développé une clientèle importante se rapportant aux marques ARKEMA, qui ont obtenu une réputation et une renommée certaine dans son domaine d'activité, la chimie, dont elle est le leader en France. Le grand public est en outre à même aujourd'hui de savoir que la société ARKEMA FRANCE est un groupe industriel français de premier plan. Quelques brochures et publicités sur lesquelles la marque ARKEMA est clairement visible sont jointes en ANNEXE 3.

La société ARKEMA FRANCE est titulaire des noms de domaine arkema.com réservé le 21 mai 2001 et arkema.fr réservé le 22 mars 2006, ainsi que de nombreuses marques ARKEMA et notamment :

- La marque française ARKEMA N° 3.048.573 déposée le 28 août 2000 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 ;

- La marque communautaire ARKEMA N° 4.181.731 déposée le 8 décembre 2004 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 ;

- La marque française N° 12/3.945.698 déposée le 13 septembre 2012 en classes 1, 17 et 42 ;

- La marque communautaire N° 11.187.077 déposée le 13 septembre 2012 en classes 1, 17 et 42 ;

Les copies des marques et des fiches WHOIS vous sont jointes en ANNEXE 4.

En conséquence, le nom de domaine en cause arkema-france.fr reprend à l'identique la dénomination ARKEMA constituant les droits antérieurs de marques de la société ARKEMA FRANCE.

Par ailleurs, l'adjonction du terme « FRANCE », pays d'origine de la Requéranr, augmente encore le risque de confusion avec les marques antérieures, apparaissant comme une déclinaison de ces dernières. À cela s'ajoute le fait que le nom de domaine reprend à l'identique la dénomination sociale de la société Requéranr ARKEMA FRANCE.

La société ARKEMA FRANCE dispose donc d'un indéniable intérêt légitime, à savoir la défense et la consolidation des droits exclusifs qu'elle possède sur les marques antérieures ARKEMA et la dénomination sociale ARKEMA FRANCE.

2/ Absence d'intérêt légitime du Défendeur

La fiche Whois du nom de domaine arkema-france.fr indique que le titulaire de ce nom est la

société ARKEMA FRANCE domiciliée [adresse] (ANNEXE 5) (ci-après dénommée le «Défendeur»).

Or, il ne s'agit pas de la Requérante, qui est domiciliée au [adresse] et qui n'a jamais réservé ce nom de domaine, ni en aucune façon autorisé une autre entité ou personne à y procéder.

Le Défendeur serait donc une autre société ayant pour dénomination sociale ARKEMA FRANCE.

Cependant, le Défendeur n'a, selon nos informations, aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Il n'a pas acquis de droits de marque nationale française, communautaire ou internationale sur la dénomination ARKEMA qui justifieraient la réservation du nom de domaine en cause. En effet, après une recherche sur les bases de données de l'INPI, de l'OHMI et de l'OMPI les marques et demandes de marques ARKEMA relevées appartiennent à la Requérante.

Le Défendeur n'est pas davantage en relation d'affaires avec la Requérante, qui ne lui a jamais concédé de licence, de cession et n'a en aucune façon autorisé le Défendeur à faire usage de la dénomination ARKEMA.

En outre, après vérification sur le site internet INFOGREFFE, une seule société ARKEMA FRANCE est immatriculée ; il s'agit de celle de la Requérante (ANNEXE 6).

De plus, l'adresse transmise ne semble pas correspondre à un siège social, puisqu'il s'agit d'une barre d'immeuble, comme vous en ANNEXE 7, et le numéro de téléphone semble également erroné, car il n'est pas attribué.

Par ailleurs, le nom de domaine n'est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et le Défendeur n'a pas fait des préparatifs sérieux à cet effet. Il n'est donc pas utilisé de façon légitime ou loyale, puisque le site internet arkema-france.fr affiche une page indiquant que le nom de domaine n'est pas disponible (ANNEXE 8).

Enfin, ce nom de domaine a attiré l'attention de notre cliente car il est à l'origine de plusieurs tentatives d'escroquerie et d'usurpation de qualité pour lesquelles elle a déposé plainte.

En effet, comme vous le constaterez dans les ANNEXES 9-1 et 9-2, le nom de domaine arkema-france.fr a été utilisé pour créer l'adresse email : [nom]@arkema-france.fr, qui a servi pour envoyer des emails au nom de M. [prénom nom] (Directeur des achats de la Requérante) à des entreprises, leur indiquant que la Requérante serait intéressée par l'achat de produits.

Or, M. [prénom nom] n'est en aucun cas à l'origine de ces messages, ni un quelconque salarié ou affilié de la Requérante. Vous noterez en outre que le numéro SIRET inclut dans la signature des emails transmis correspond à l'une des sociétés de la Requérante ANNEXE 9-3.

Il y a dès lors une réelle volonté de créer une confusion avec la société de la Requérante. Nous pouvons en déduire que le nom de domaine litigieux a été réservé en reprenant le nom de la société de la Requérante, ARKEMA FRANCE, et non d'une autre société portant le même nom, pour accroître la confusion.

Le nom de domaine arkema-france.fr a donc manifestement été réservé exclusivement dans l'optique d'usurper la qualité de la Requérante aux fins de l'escroquer en commandant des produits et en la faisant payer. De fait, le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de ma cliente.

Il est donc manifeste que le nom de domaine n'est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services et le Défendeur n'a pas fait des préparatifs sérieux à cet effet. Il n'est donc pas utilisé de façon légitime ou loyale.

Nous considérons en conséquence que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

3/ Mauvaise foi du Défendeur

Tout d'abord, le fait de réserver un nom de domaine identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits sans que le Défendeur n'ait aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et sans autorisation, tend à démontrer que le Défendeur est de mauvaise foi.

À cela s'ajoute le fait que, selon nos renseignements, les coordonnées indiquées sur la fiche WHOIS du nom de domaine arkema-france.fr sont manifestement fausses. En effet, après une vérification sur le site GOOGLE MAP, nous avons constaté que l'adresse indiquée correspond à une barre d'immeuble. Nous avons également noté que le numéro de téléphone n'est pas attribué. Ces circonstances permettent de conclure que le Défendeur semble avoir pris des mesures délibérées pour s'assurer que son identité et son adresse réelle restent inconnues. Or, la fourniture de fausses informations pourrait constituer la mauvaise foi du Défendeur ou, en tout état de cause,

en être un indice.

Par ailleurs, la mauvaise foi du Défendeur peut également être présumée dans la mesure où la marque de la Requérante a acquis une certaine réputation et renommée dans le domaine de l'industrie dans lequel elle est spécialisée grâce à des investissements financiers, matériels et humains substantiels. En outre, ARKEMA n'est pas un terme descriptif, une expression d'usage courant, ni un terme qui serait instantanément compris dans le domaine de l'industrie. La dénomination ARKEMA a donc un caractère distinctif élevé. Il est ainsi très improbable que le Défendeur ait choisi le nom de domaine arkema-france.fr sans avoir connaissance de la dénomination sociale, des noms de domaines ou des marques de la société ARKEMA FRANCE. Cette connaissance des droits antérieurs de la Requérante est confortée par le fait que, comme déjà évoqué ci-dessus, le nom de domaine arkema-france.fr a été réservé exclusivement dans l'optique d'usurper la qualité de la Requérante aux fins de l'escroquer.

En effet, cette usurpation s'est traduite par la réservation du nom de domaine litigieux au nom de la Requérante, mais sans son autorisation et à son insu, avec de fausses coordonnées postale et téléphonique, afin de créer une adresse e-mail prétendument au nom d'un des salariés de la Requérante dans le but de commander des produits auprès de tiers et de facturer la Requérante.

En conclusion,

- le fait de réserver un nom de domaine identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque distinctive de produits ou de services et disposant d'une certaine réputation et renommée, sans que le Défendeur n'ait aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et sans autorisation,

- la fourniture de fausses informations,

- l'usurpation d'identité afin de bénéficier de gains indus.

sont autant de preuves et d'indices permettant de conclure que le nom de domaine arkema-france.fr a été réservé et est utilisé de mauvaise foi.

Nous avons donc prouvé que : i) le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits, ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, iii) le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

La Requérante demande de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine arkema-france.fr soit transféré à la Requérante.».

Le Requérant a demandé la transmission 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 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 <arkema-france.fr> était :

- Quasi identique à la dénomination sociale du Requérant, la société ARKEMA FRANCE immatriculée le 24 février 1981 sous le numéro 319 632 790 au R.C.S. de Nanterre ;
- Similaire aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française « ARKEMA » numéro 3048573 enregistrée le 28 août 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 12, 16 à 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 ;
 - La marque communautaire « ARKEMA » numéro 4181731 enregistrée le 08 décembre 2004 pour les classes 1 à 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 ;
 - La marque française « ARKEMA » numéro 3945698 enregistrée le 13 septembre 2012 pour les classes 1, 17 et 42 ;
 - La marque communautaire « ARKEMA » numéro 11187077 enregistrée le 13 septembre 2012 pour les classes 1, 17 et 42 ;
- Similaire aux noms de domaine du Requérant et notamment :
 - <arkema.com> enregistré le 21 mai 2001 ;
 - <arkema.fr> enregistré le 22 mars 2006.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <arkema-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment :

- La marque française « ARKEMA » numéro 3048573 enregistrée le 28 août 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 12, 16 à 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 ;
- La marque française « ARKEMA » numéro 3945698 enregistrée le 13 septembre 2012 pour les classes 1, 17 et 42 ;
- La marque communautaire « ARKEMA » numéro 11187077 enregistrée le 13 septembre 2012 pour les classes 1, 17 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société ARKEMA FRANCE.

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 ARKEMA France, est un acteur mondial de la chimie et premier chimiste français ; par ailleurs elle comptabilise 6,4 milliards de chiffre d'affaires et fait état d'une présence géographique internationale ;
- Le nom de domaine <arkema-france.fr> est quasi identique à la dénomination sociale de la société ARKEMA FRANCE ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises « ARKEMA » antérieures au nom de domaine <arkema-france.fr> ;
- Le nom de domaine <arkema-france.fr> est constitué de la marque « ARKEMA » reprise à l'identique et du terme « france », territoire sur lequel les marques du Requérant sont protégées ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque

- « ARKEMA » du Requéran ;
- Ne détient pas de droit de marque sur le terme « ARKEMA » ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Les résultats Infogreffe ne permettent pas de relever d'activité du Titulaire en lien avec le nom de domaine <arkema-france.fr> ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <arkema-france.fr> sur le modèle [nom]@arkema-france.fr afin d'ouvrir des comptes clients au nom et à l'adresse postale du Requéran chez des fournisseurs; en utilisant ces informations, le Titulaire reconnaît l'existence du Requéran, ainsi que les marques de ce dernier ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <arkema-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <arkema-france.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 transmission du nom de domaine <arkema-france.fr> au profit du Requéran.

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 29 novembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

