



DÉCISION DE L'AFNIC

casanera.fr

Demande n° FR-2020-02034

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MARIE

Le Titulaire du nom de domaine : La société DOMAIN HOLDERS LTD

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : casanera.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 avril 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 avril 2021

Bureau d'enregistrement : Internet Vikings International AB

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 mai 2020 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 26 mai 2020.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 juin 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <casanera.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 29 novembre 2018 de la société MARIE immatriculée le 01 juin 2005 sous le numéro 431 686 864 au R.C.S. de Bastia, ayant pour nom d'enseigne « CASANERA » ;
- Notice complète de la marque française « CASANERA » numéro 3926156 enregistrée le 11 juin 2012 par le Requéran pour les classes 3, 30, 32, 33 et 43 ;
- Notice complète de la marque française « CASANERA » numéro 3720114 enregistrée le 10 mars 2010 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 3, 4, 14, 18 et 25 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <casanera.corsica> enregistré le 21 janvier 2016 ne mentionnant pas qui est le Titulaire ;
- Extrait du 07 mai 2020 de la base Whois du nom de domaine <casanera.fr> enregistré le 15 avril 2016 par le Titulaire ;
- Page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <casanera.fr> ;
- Capture d'écran du 07 mai 2020 de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <casanera.fr> ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Titulaire et notamment :
 - <abri-piscines.fr> enregistré le 4 juin 2015 ;
 - <abolir-gardeavue.fr> enregistré le 17 novembre 2013 ;
- Capture d'écran du 06 mai 2020 des pages d'un site web intitulé « Reserve Whois Lookup » indiquant que le Titulaire a enregistré 2 108 noms de domaine ;
- Captures d'écrans du 07 mai 2020 des pages extraites du site web <http://www.casanera.corsica> ;
- Capture d'écran de la page « Les boutiques Casanera » du site web <http://www.casanera.corsica> ;
- Nombreux articles de presse relatifs au Requéran et notamment :
 - Article de presse extrait du catalogue BE et intitulé « NEWS BEAUTE » publié en novembre 2012 mentionnant le site web « www.casanera.fr » ;
 - Article de presse extrait du journal BE et intitulé « Camille Happy Top » publié en décembre 2012 ;
 - Article de presse extrait du journal VOTRE BEAUTE intitulé « Pur bio, beautés locales » publié en juin 2013 et indiquant « Casanera reflète le patrimoine corse, qui, parce qu'il est protégé, nous permet d'obtenir des produits naturels d'exception » ;
 - Article de presse extrait du journal PARIS MATCH non daté ayant une rubrique intitulé « CASANERA LE TRESOR CORSE » ;
 - Article de presse extrait du journal TAAORA intitulé « Casanera : la marque de beauté bio Corse Made in Maquis » publié le 31 janvier 2018 ;

- Article de presse extrait du journal SANTE REVUE SENIORS intitulé « Casanera : La beauté, un secret de famille » publié en avril/juin 2018 ;
- Résultats obtenus le 07 mai 2020 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Argumentation SYRELI du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Marie (ci-après la « Requérante ») soutient que l'enregistrement du nom de domaine <casanera.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 » (Article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques).

La Requérante demande en conséquence la transmission du nom de domaine litigieux <casanera.fr> à son profit en application des dispositions de l'article Article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques.

i. Intérêt à agir du Requérant

La Requérante exploite une marque de cosmétiques bios et haut de gamme depuis 2010 sous l'enseigne CASANERA (Annexe 1).

La Requérante est titulaire des deux marques françaises suivantes (Annexe 2) :

- CASANERA déposée le 10 mars 2010 sous le numéro 3720114 en classes 3, 4, 14, 18 et 25 ;
- CASANERA déposée le 3 octobre 2010 sous le numéro 3926156 en classes 3, 30, 32, 33 et 43.

La Requérante est également titulaire du nom de domaine <casanera.corsica> enregistré le 21 janvier 2016 (Annexe 3).

Depuis sa création en 2010, la Requérante a commercialisé ses produits cosmétiques biologiques avec un succès incontestable dont la presse s'est fait l'écho.

Ces produits sont distribués par l'intermédiaire d'un réseau de distribution et du site internet <www.casanera.corsica> (Annexe 4).

Le terme « CASANERA » est un mot corse parfaitement distinctif.

Le nom de domaine litigieux <casanera.fr> a été enregistré par le Titulaire le 15 avril 2016 (Annexe 8).

Le site internet n'est pas un site marchand et n'est pas exploité bona fide pour offrir des produits ou services. Il s'agit d'un site « parking » élaboré dont les pages renvoient vers des liens commerciaux de sites de jeux d'argent (Annexe 5).

Or, le Titulaire du nom de domaine <casanera.fr> reproduit intégralement le terme CASANERA ce qui crée incontestablement un risque de confusion avec les marques de la Requérante.

Compte tenu de cette reprise identique de la marque antérieure, le risque de confusion est en l'espèce caractérisé malgré le contenu du site auquel renvoi le nom de domaine litigieux lequel ne présente aucun caractère distinctif.

La reproduction du terme « CASANERA » dans le nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle (droit de marque, droit sur l'enseigne et droit sur le nom de domaine) de la Requérante qu'elle est en droit de faire cesser.

L'indisponibilité du nom de domaine litigieux prive également la Requérante de pouvoir développer son activité et utiliser son enseigne sur un nom de domaine en .fr, ce qui lui cause un préjudice certain.

Il résulte de ce qui précède que la Requérante justifie bien d'un intérêt à agir.

ii. Atteinte aux droits antérieurs de la Requérante

Le nom de domaine contesté reprend à l'identique la marque CASANERA (Annexe 2) :

- la marque CASANERA déposée le 10 mars 2010 sous le numéro 3720114 en classes 3, 4, 14, 18

et 25 ;

- la marque CASANERA déposée le 3 octobre 2010 sous le numéro 3926156 en classes 3, 30, 32, 33 et 43.

Le nom de domaine contesté reprend également à l'identique le nom de domaine <casanera.corsica> dont la Requérante est titulaire.

Depuis les débuts de son activité, CASANERA n'a cessé de croître et a multiplié les points de ventes. Elle possède aujourd'hui 13 magasins principalement situés dans le sud de la France et en Corse, dans plusieurs grandes villes de France (Calvi, Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Aix-en-Provence) (Annexe 6).

Les produits CASANERA sont également distribués dans le monde entier via le site internet de la Requérante <www.casanera.corsica> (Annexe 4).

La marque CASANERA bénéficie d'un important réseau d'ambassadrices, actrices, personnalités du monde du cinéma, tous célèbres et qui utilisent les produits CASANERA, notamment [liste] (Annexe 7).

La presse spécialisée, très suivie dans le domaine des cosmétiques (Vogue, Biba, Grazia), rédige très régulièrement des articles sur les produits de la marque CASANERA. Les produits de la marque CASANERA ont ainsi fait l'objet d'un grand nombre d'articles de presse et de publications sur Internet depuis sa création. Des extraits figurent en Annexe 7 :

- Magazine Vogue 2012
- Magazine Be, Décembre 2012
- Magazine Votre beauté, juin 2013
- Marketing Magazine n°169, Septembre 2013
- Magazine Paris Match, Aout 2013
- Magazine Paris Match 2014
- Magazine Biba Avril 2018
- Site en ligne Taaora.fr, janvier 2018
- Magazine Grazia, janvier 2018
- Magazine M le Magazine du monde, janvier 2018
- Magazine Biba, février 2018
- Public, février 2018

- Magazine Point de vue, avril 2018 L'enregistrement du nom de domaine <casanera.fr> par le Titulaire en 2016 intervient 6 ans après le dépôt de la marque CASANERA par la Requérante, devenue largement connue du public.

Le Titulaire était nécessairement au courant de l'existence de cette marque compte tenu de sa renommée et de sa grande couverture médiatique.

Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le nom de domaine du Titulaire <casanera.fr> reproduit de manière identique les signes distinctifs antérieurs protégés de la Requérante et ce faisant, porte atteinte à ses droits antérieurs, notamment de propriété intellectuelle.

iii. Absence d'intérêt légitime

Le Titulaire n'est en aucune manière autorisé par la Requérante à utiliser la marque CASANERA et ne possède aucun droit ou intérêt légitime sur le nom CASANERA.

En particulier, sa dénomination sociale < Domain Holders LTD> n'a aucun rapport avec le nom CASANERA.

Le Titulaire ne dispose d'aucune marque sous son nom (Annexe 9).

Le site internet n'est pas un site marchand et n'est pas exploité bona fide pour offrir des produits ou services. Il s'agit d'un site « parking » élaboré dont les pages renvoient vers des liens commerciaux de sites de jeux d'argent, notamment vers les sites <www.roulette4fun.com/fr > et <Freespinsgratuits.be> (Annexe 10).

La présence de ces liens visant à réaliser un profit commercial via de la publicité en profitant de la confusion avec les signes distinctifs de la Requérante démontrent l'absence d'intérêt légitime du titulaire se rapportant au nom de domaine <casanera.fr>.

Compte tenu de ce qui précède le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à utiliser le terme CASANERA.

iv. Mauvaise foi du titulaire

La mauvaise foi du titulaire peut être déduite de son absence d'intérêt légitime (cf. supra) et de la renommée et de la grande distinctivité de la marque CASANERA, qui fait que le titulaire du nom de domaine litigieux ne pouvait ignorer son existence.

En faisant usage du terme CASANERA, le Titulaire se place dans le sillage de la marque antérieure CASANERA, de manière à bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que de pouvoir exploiter, sans compensation financière et sans efforts propres, l'effort commercial et publicitaire déployés par la Requérente. Cela manifeste sans équivoque sa volonté de parasitisme.

En outre, une recherche effectuée sur un Whois inversé <reversewhois.io> révèle que le Titulaire est titulaire de plus de 2 000 noms de domaines (Annexe 11). Ces noms de domaines sont très variés, par exemple <abolir-gardeavue.fr> et <abri-piscines.fr> (Annexes 12 et 13).

Si l'activité spéculative de réservation de noms de domaine n'est pas répréhensible en tant que telle, il en va différemment lorsque les noms réservés sont protégés par des droits privatifs, tel qu'un droit sur une marque et un nom de domaine, comme en l'espèce.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire a de toute évidence été effectué dans un état d'esprit spéculatif sur la marque CASANERA, et aucunement à des fins d'information sur les produits biologiques comme pourrait le laisser entendre le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux.

Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi du Titulaire est avérée.

III. Conclusion

La Requérente justifie de droits de marques et de nom de domaine antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <casanera.fr> lequel reprend à l'identique ces éléments protégés.

La marque de la Requérente bénéficie d'une forte renommée et d'un caractère distinctif élevé.

L'enregistrement du nom de domaine <casanera.fr> par son Titulaire est purement spéculatif et ne repose sur aucun intérêt ou droit légitime. Il a été effectué de mauvaise foi.

Par conséquent, la Requérente est bien fondée à solliciter et à obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux <casanera.fr>, conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques.

Les pièces suivantes sont fournies par le Requérent : [liste] »

Le Requérent 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 Requérent

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <casanera.fr> est identique :

- Aux marques suivantes enregistrées par le Requérent :

- La marque française « CASANERA » numéro 3926156 enregistrée le 11 juin 2012 pour les classes 3, 30, 32, 33 et 43 ;
- La marque française « CASANERA » numéro 3720114 enregistrée le 10 mars 2010 et dûment renouvelée pour les classes 3, 4, 14, 18 et 25 ;

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <casanera.fr> est identique aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque française « CASANERA » numéro 3720114 enregistrée le 10 mars 2010 et dûment renouvelée pour les classes 3,4, 14, 18 et 25.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 constate que :

- Selon le Requéant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <casanera.fr> ;
 - N'a aucun lien avec lui ;
- Les résultats obtenus à la suite des recherches dans la base de données de l'INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <casanera.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Depuis sa création en 2010, le Requéant a commercialisé ses produits cosmétiques biologiques avec un succès incontestable dont la presse s'est fait l'écho ;
- Le Requéant possède aujourd'hui 13 magasins principalement situés dans le sud de la France et en Corse et aussi dans plusieurs grandes villes de France ;
- Le nom de domaine <casanera.fr> est identique aux marques françaises antérieures « CASANERA » du Requéant ;
- Le Requéant est présent en ligne et présente ses produits sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <casanera.corsica> ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requéant permettent de constater que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <casanera.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes dans le domaine des jeux d'argents. On peut citer à titre d'exemples : «www.roulette4fun.com/fr», « Freespinsgratuits.be » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <casanera.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <casanera.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 <casanera.fr> au profit du Requéant, la société MARIE.

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 06 juillet 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

