

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

presidentcheese.fr

Demande n° FR-2021-02640



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société B.S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : presidentcheese.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 juin 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 juin 2022

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 décembre 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 7 janvier 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 février 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <presidentcheese.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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne semi-figurative « PRÉSIDENT » numéro 013098991 enregistrée le 17 juillet 2014 par le Requéranant pour les classes 1, 2, 3, 5, 8 à 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 à 35, 37 à 39 et 41 à 45 ;
- Extrait du 23 décembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <presidentcheese.fr> enregistré le 30 juin 2016 par le Titulaire sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <presidentcheese.fr> le 23 décembre 2021 ;
- Extrait du 23 décembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <president.fr> enregistré le 29 juillet 1996 par la société LACTALIS FROMAGES ;
- Extrait du 23 décembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <president-professionnel.fr> enregistré le 18 janvier 2005 par la société GROUPE LACTALIS ;
- Extrait du 23 décembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <presidentcheese.com> enregistré le 7 septembre 1999 par la société LACTALIS AMERICAN GROUP ;
- Captures d'écrans de la page d'accueil des sites web vers lesquels renvoient respectivement les noms de domaine : <president.fr>, <president.be>, <president-professionnel.fr>, <presidentaustralia.com.au>, <presidentcheese.co.za>, <presidentdairy.co.cn> et <presidentcheese.com> ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéranant :
 - <president.be> enregistré le 17 janvier 2001 ;
 - <presidentcheese.com.au> ;
- Deux extraits de la base Whois des noms de domaine sont fournis incomplets ;
- Captures d'écrans des pages « histoire » et « produits » extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <president.fr> ;
- Captures d'écrans des pages « crème, beurre et fromage PRÉSIDENT » extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lactalis-international.com> ;
- Chiffres clés du Groupe Lactalis en 2019 ;
- Résultats obtenus après une recherche « <http://presidentcheese.fr/> » effectuée sur le site web <https://www.web.archive.org> du 9 août 2018 au 20 décembre 2021 ;
- Résultats obtenus le 23 décembre 2021 après une recherche « [presidentcheese.fr](https://mxtoolbox.com) » effectuée sur le site web <https://mxtoolbox.com> ;
- Captures d'écrans de la page web « Le groupe / Histoire » extraite du site vers lequel renvoie le nom de domaine <lactalis.fr> ;
- Jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, 4 octobre 1996 ;
- Jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, 8^{ème} chambre, salle D, 22 février 2000.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels et le tableau]

« I. Intérêt à agir du requérant

Le Requéranant est la société française, B.S.A., filiale du groupe LACTALIS (collectivement, "Lactalis"), créée en 1933, devenue aujourd'hui le leader mondial de l'industrie laitière et propriétaire de la marque notoire PRÉSIDENT (Annexe 2 : Historique du groupe LACTALIS).

Elle détient de nombreux droits sur la dénomination PRÉSIDENT dans le monde entier et notamment les marques (Annexe 3 : Marques PRÉSIDENT) : [tableau]

- Françaises PRÉSIDENT n° 1415105 déposée le 24 juin 1987, [visuel] n° 144103888 déposée le 8 juillet 2014 ;

- Européenne [visuel] n° 13098991 déposée le 17 juillet 2014 et enregistrée le 24 octobre 2015.

Elle possède également un grand nombre de noms de domaine contenant le terme PRESIDENT et notamment (Annexe 4 : Noms de domaine PRESIDENT) : [tableau]

Ces marques et noms de domaine ont été déposés, réservés et enregistrés antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Il convient de souligner que la dénomination PRESIDENT signifie en français « Personne qui préside (une assemblée, une réunion, un groupement organisé) pour diriger les travaux » ou « Le chef de l'État (dans une République) » et n'a pas de signification particulière en relation avec les produits laitiers. Elle jouit de ce fait d'une forte distinctivité.

En effet, le Requéran utilise largement la dénomination PRESIDENT depuis au moins 1968 pour promouvoir des produits laitiers (crème, fromage et beurre) (Annexe 5 : Extraits du site <https://www.president.fr/>) et s'est donc construit une réputation importante. Les produits portant la marque PRESIDENT sont disponibles dans plus de 150 pays dans le monde. Lactalis a consacré beaucoup de temps, d'efforts et de ressources pour cultiver une grande notoriété par le biais de la publicité, des médias promotionnels ainsi que des sites Internet, partout dans le monde et notamment en France et dans l'Union européenne. En conséquence, la marque PRESIDENT est devenue un actif précieux de Lactalis et est représentative d'un important fonds de commerce (Annexe 6 : Extraits du site www.lactalis-international.com).

Le Requéran a constaté la réservation du nom de domaine litigieux « presidentcheese.fr », effectuée le 30 juin 2016 (Annexe 1 : précitée). Ce nom de domaine reproduit à l'identique les droits PRESIDENT du Requéran.

La présence du terme anglais « cheese » (signifiant « fromage » en français) au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre ce nom de domaine et les droits du Requéran.

Bien au contraire, l'association de la marque notoire PRESIDENT au terme « cheese », qui sera compris par les internautes y compris les internautes français comme signifiant « fromage », renforce le risque de confusion car ce terme fait clairement référence à l'activité du requérant, à savoir la production et la vente de produits laitiers et notamment de fromages. Par ailleurs, il convient de souligner que la notoriété des marques PRESIDENT du Requéran a été reconnue dans plusieurs décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Paris et le Tribunal de Commerce de Bruxelles (Annexe 7 : Décisions).

Ainsi, les internautes, et en particulier les clients du Requéran, pourraient croire à tort que le site internet associé au nom de domaine litigieux est l'un des sites officiels du Requéran. Le Requéran dispose donc d'un intérêt évident à agir.

II. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

1. Les données de la fiche WHOIS ne permettent pas de connaître le réservataire du nom de domaine litigieux (Annexe 1 : précitée)

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique la marque PRESIDENT du Requéran.

En effet :

- le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination PRESIDENT, que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ;
- il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requéran pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requéran à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

2. Le nom de domaine « presidentcheese.fr » donne lieu à une page parking (Annexe 8 : Capture d'écran du site www.presidentcheese.fr). Il est donc dépourvu de toute offre réelle de produits et/ou de services et n'est pas exploité de manière réelle et sérieuse par le

Défendeur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

III. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

Le Défendeur n'a pas choisi un nom de domaine reproduisant la marque PRESIDENT au hasard. En effet, le Requéant bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France. Le nom PRESIDENT évoque immédiatement aux consommateurs les produits laitiers du Groupe LACTALIS qui, avec plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vend ses produits dans plus de 150 pays, et est le premier groupe laitier mondial ainsi que premier groupe mondial sur le marché des fromages (Annexe 9 – Chiffres clefs).

La réservation du nom de domaine « presidentcheese.fr » ne peut être une coïncidence dans la mesure où :

- il reproduit à l'identique la marque notoire « PRESIDENT » du Requéant ;

- le nom « PRESIDENT » n'a aucune signification pour des produits laitiers;

- comme démontré au paragraphe I., l'association de la marque notoire « PRESIDENT » au terme « cheese » renforce le risque de confusion en ce que la dénomination PRESIDENT est exploitée pour des produits laitiers et notamment des fromages (Annexe 5 et 6: précitées).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux « presidentcheese.fr » a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requéant et dans l'unique but de tirer profit de la notoriété du Requéant.

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

1. Comme indiqué au paragraphe II. 2., le nom de domaine « presidentcheese.fr » donne lieu à une page parking (Annexe 8 : précitée).

Le nom de domaine litigieux est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

Par ailleurs, le Requéant souhaite souligner le fait que le nom de domaine litigieux a été réservé en 2016 et n'a à ce jour fait l'objet d'aucune exploitation réelle et sérieuse (Annexe 10 – Captures d'écran du site <https://archive.org/web/>).

Le nom de domaine litigieux reprenant à l'identique la marque PRESIDENT du Requéant, les consommateurs pourraient en effet être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requéant, ou est à tout le moins économiquement lié à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué. Aussi, l'absence de contenu du site associé au nom de domaine litigieux peut amener les consommateurs à croire que le site du Requéant ne fonctionne pas correctement, ce qui nuit gravement à l'activité et à l'image de ce dernier.

2. Enfin, le Requéant tient à mettre en lumière le fait que des serveurs de messagerie électronique ont été configurés pour le nom de domaine litigieux (Annexe 11 : Serveurs de messagerie).

Le Requéant a utilisé le site <https://mxtoolbox.com/> qui propose un outil en ligne permettant de vérifier si des serveurs de messagerie électronique sont configurés pour un nom de domaine. La vérification conduite a démontré la configuration effective de serveurs de messagerie pour le nom de domaine litigieux.

Au regard de l'ensemble des arguments soulevés ci-dessus, la configuration de messagerie électronique pour ce nom de domaine porte à croire que celui-ci pourrait être utilisé à des fins frauduleuses, d'escroquerie et de tromperie.

En effet, le nom de domaine pourrait être utilisé pour se faire passer pour le Requéant afin de tromper les clients et fournisseurs du Requéant et les internautes de manière générale ou de collecter leurs coordonnées, et cette collecte pourrait être assimilée à des tentatives de phishing ou à tout le moins de tentatives de collecte données personnelles, possiblement à des fins frauduleuses.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le Requéant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux « presidentcheese.fr » :

- porte atteinte à ses droits antérieurs sur la dénomination PRÉSIDENT ;*
- a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. ».*

Le Requéant 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 (CPCE),

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéant

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

- Similaire à la marque de l'Union européenne semi-figurative « PRÉSIDENT » numéro 013098991 enregistrée le 17 juillet 2014 par le Requéant pour les classes 1, 2, 3, 5, 8 à 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 à 35, 37 à 39 et 41 à 45 :
- Identique au nom de domaine <presidentcheese.com.au> enregistré par le Requéant.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <presidentcheese.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne semi-figurative antérieure « PRÉSIDENT » numéro 013098991 enregistrée le 17 juillet 2014 par le Requéant car il est composé de la reprise quasi-identique de la composante verbale de la marque suivie du terme générique « cheese » signifiant en

langue anglaise « fromage », produit couvert par la marque.

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

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 constate que :

- Le Requérant se présente comme une société du Groupe Lactalis qui, avec plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vend ses produits dans plus de 150 pays, est le premier groupe laitier mondial ainsi que premier groupe mondial sur le marché des fromages ;
- Le Requérant ainsi que d'autres sociétés du Groupe Lactalis sont titulaires de droits antérieurs sur les termes « PRÉSIDENT » à titre de marques, « PRESIDENT » et « PRESIDENTCHEESE » comme noms de domaine, tous exploités au soutien des produits du Requérant et notamment les fromages ;
- Le Requérant produit deux décisions en vertu desquelles les tribunaux en France et en Belgique ont reconnu pour l'un, le caractère notoire et pour l'autre, la renommée de sa marque « PRÉSIDENT » ;
- Le nom de domaine <presidentcheese.fr> est constitué de la reprise quasi-identique de la marque antérieure « PRÉSIDENT » du Requérant suivi du terme « CHEESE » pouvant faire référence aux produits du Requérant ;
- Le nom de domaine <presidentcheese.fr> reproduit à l'identique les noms de domaine enregistrés par le Requérant et d'autres sociétés du Groupe Lactalis à savoir : <presidentcheese.co.za>, <presidentcheese.com> et <presidentcheese.com.au>;
- Le Requérant déclare qu'il n'a jamais accordé au Titulaire de droit d'utilisation des termes « PRESIDENT » et « PRESIDENTCHEESE » dans un nom de domaine ;
- Le Requérant souligne qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et lui ;
- Le nom de domaine <presidentcheese.fr> renvoie vers une page parking proposant notamment des liens faisant référence au fromage, produits couverts par les droits antérieurs du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <presidentcheese.fr> dans le seul 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 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 <presidentcheese.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 <presidentcheese.fr> au profit du Requéran, la société B.S.A..

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 18 janvier 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

