

DÉCISION DE L'AFNIC

loreal-france.fr

Demande EXPERT 2018-00332

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant est L'Oréal, de Paris, France, représenté par Maître M., France.

Le Titulaire du nom de domaine est Monsieur L., France.

ii. Sur le nom de domaine

Le nom de domaine objet du litige est <loreal-france.fr>.

La date d'enregistrement du nom de domaine est le 10 décembre 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

La date d'expiration du nom de domaine est le 10 décembre 2018.

Le Bureau d'enregistrement est 1&1 Internet SARL.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après « l'Afnic ») a été reçue le 11 juin 2018 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après « le Règlement ») le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « le Centre ») et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 15 juin 2018.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Le 12 juillet 2018, le Centre a nommé Jean-Claude Combaldieu (ci-après « l'Expert ») qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 24 juillet 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Annexe 1- Extrait de la page web « Le groupe L'Oréal : histoire du groupe, activité, gouvernance – L'Oréal Groupe » du site web «www.loreal.fr »
- Annexe 2 - Capture d'écran du site «www.loreal.fr »
- Annexe 3 - Extrait de la page web « L'Oréal Paris : maquillage, soin de la peau, soin cheveux, coloration – L'Oréal Groupe » du site web «www.loreal.fr »
- Annexe 4 - Extrait de la page web « L'Oréal leader mondial de la beauté : maquillage, cosmétique, soins capillaires, parfums » – L'Oréal Groupe » du site web «www.loreal.fr »
- Annexe 5 - Extrait de la page web « Chiffres clés » du site web «www.loreal.fr »
- Annexe 6 - Lettres de mise en demeure envoyées par le Requérant au Titulaire du nom de domaine litigieux
- Annexe 7 - Extrait Whois relatif au nom de domaine litigieux
- Annexe 8 - Notice relative à la marque française L'OREAL n° 1219209
- Annexe 9 - Décision Syreli n° FR-2012-00028, <porno chic.fr>
- Annexe 10 - Décision Syreli n° FR-2016-01198, <mouvement-leclerc.fr>
- Annexe 11 - Décision Syreli n° FR-2017-01521, <bostik-france.fr>
- Annexe 12 - Extrait de la page web « L'OREAL à PARIS (632012100), CA, bilan, KBIS - Infogreffe » du site web «www.infogreffe.fr »
- Annexe 13 – Décision Syreli n° FR-2012-00028, <porno chic.fr>
- Annexe 14 - Capture d'écran de la page web vers laquelle le nom de domaine litigieux <loreal-france.fr> dirige
- Annexe 15 - Extrait de la page web « l'oréal – Recherche Google » du site web « www.google.fr »
- Annexe 16 - Extrait de la page web « Base de donnée des marques - Liste des résultats (vide) » du site web «www.bases-marques.inpi.fr»
- Annexe 17 - Décision Syreli n° FR-2017-01518, <aubadesoldes.fr>
- Annexe 18 - Décision Syreli n° FR-2015-00941, <bledinahalal.fr>
- Annexe 19 - Décision Syreli n° FR-2015-00941, <bledinahalal.fr>

Dans sa demande, le Requérant indique que :

« I. L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des

dispositions de l'article L.45-2 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

A) Le Requéranr dispose d'un intérêt à agir

Le Requéranr, L'Oréal, est un groupe industriel français spécialisé dans le domaine des cosmétiques et plus largement de la beauté.

Créé en 1909 par un chimiste français, le Requéranr est aujourd'hui le leader international et l'un des plus grands groupes de l'industrie des cosmétiques. A ce jour, L'Oréal est présent dans plus de 150 pays (Annexes 1 et 5).

Le Requéranr commercialise plus de 30 marques de beauté à envergure internationale, incluant L'OREAL, ainsi que des milliers de produits dans le secteur de la beauté : parfums, cosmétiques, soins pour les cheveux, colorations pour les cheveux, soins du corps, soins pour hommes, etc. (Annexes 2 et 3).

L'Oréal commercialise des produits sous de nombreuses marques, comme L'OREAL ou L'OREAL PARIS. Les produits peuvent être à destination des consommateurs ou des professionnels. Il peut également s'agir de produits de luxe, de produits professionnels, de produits de la grande distribution ou relevant du domaine de la cosmétiques active (Annexe 2).

L'Oréal promeut et commercialise son offre via de nombreux sites Internet, tels que « www.loreal.fr » et « www.loreal-paris.fr » (Annexe 4). Les noms de domaine <loreal.fr> et <loreal-paris.fr>, enregistrés au nom du Requéranr, ont respectivement été réservés le 14 octobre 1997 et le 11 août 2003.

Le rapport d'activités de l'Oréal pour 2017 (accessible à l'adresse <http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-annuel-2017>) fait état d'un total d'un milliard de vue sur les sites Internet du Groupe, 250 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards d'euros (Annexe 5).

Dès lors que le Requéranr a eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux, il a adressé une lettre de mise en demeure au réservataire afin d'obtenir le transfert de ce nom, suivie de trois rappels, auxquels aucune réponse n'a été apportée (Annexe 6).

L'Oréal est titulaire de marques portant sur la dénomination « L'OREAL » (Annexe 8), parmi lesquelles :

- Marque française n°1219209, déposée et enregistrée le 19 novembre 1982 (dûment renouvelée), couvrant des produits en classe 3.

« L'OREAL » est aussi la dénomination sociale du Requéranr (Annexe 12).

Les droits du Requéranr sont antérieurs au nom de domaine litigieux, enregistré le 10 décembre 2017 (Annexe 7). Force est de constater que le Requéranr dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéranr

Il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux.

En l'espèce, le nom de domaine <loreal-france.fr> reproduit la marque L'OREAL du Requéranr à l'identique, n°1219209 ; l'absence d'apostrophe, dictée par des critères techniques, ne doit pas être prise en compte.

A sein du nom, la marque est associée au terme « France », qui n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque antérieure de L'Oréal. En effet, les internautes seront fondés à croire que le nom a été enregistré par L'Oréal pour promouvoir ses produits et services auprès du public français. D'autant plus que « L'OREAL » constitue également la dénomination sociale du Requérant (Annexe 12).

Ce risque est d'autant plus fort que le Requérant commercialise des produits sous le nom « L'OREAL PARIS », similaire à la construction « loreal-france » et que la société L'Oréal est française.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant (Annexe 9).

Par ailleurs, en pratique l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (Annexe 10).

De même, il est habituel de considérer qu'un risque de confusion est avéré lorsqu'un nom de domaine reproduit une marque couplée à un terme géographique. Il a par exemple été considéré, au sujet du nom de domaine <bostik-france.fr> (voir Décision Syreli n° FR-2017-01521, bostik-france.fr), que « le nom de domaine, composé d'une part du terme 'bostik', reprise intégrale des marques 'Bostik' du Requérant, et d'autre part du terme 'france' territoire sur lequel les marques 'Bostik' du Requérant sont protégées, est similaire aux marques 'Bostik' du Requérant » (Annexe 11).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque L'OREAL du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Annexe 13).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens de l'article L713-5 et suivantes du Code de la propriété intellectuelle.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque L'OREAL ainsi qu'à la dénomination sociale sur laquelle le Requérant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque L'OREAL ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom « L'OREAL ». En effet, la fiche Whois du nom de domaine indique « [prénom nom du Titulaire]. » (Annexe 7). Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexe 8). Le Défendeur ne peut donc avoir de droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant

à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le site pointe une page d'erreur (Annexe 14).

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque L'OREAL du Requérant, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (Annexes 5 et 15). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Enfin, le Défendeur ne semble être titulaire d'aucune marque L'OREAL ou L'OREAL France déposée ou protégée en France (Annexe 16), ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence d'intérêt légitime d'après la jurisprudence applicable (Annexe 17).

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire de la marque L'OREAL, comme en atteste la notoriété attachée au Requérant et à sa marque (Annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 15).

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Il semble ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de sa marque L'OREAL au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en l'associant au terme « France » qui désigne très exactement le pays d'origine du Requérant.

En outre, le Défendeur n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure que lui a adressée le Requérant, ce qu'il aurait très certainement fait s'il estimait avoir enregistré le nom litigieux de bonne foi (Annexe 6). Ne pas essayer de faire valoir ses droits sur un nom de domaine constitue un élément de preuve de l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine (Annexe 19).

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque L'OREAL du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il apparaît évident que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque, ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible et à cet égard, rappelons qu'il renvoie vers une page d'erreur (Annexe 14).

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire aux marques antérieures du Requérant,

à ses noms de domaine et à sa dénomination sociale, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur. En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. »

E) Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <loreal-france.fr> lui soit transmis. »

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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 L45-6 du Code des Postes et des communications électroniques,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

La société L'OREAL est le leader international et l'un des plus grands groupes de l'industrie des cosmétiques. Elle est titulaire de plusieurs marques L'OREAL dont la marque française n°1219209 déposée et enregistrée le 19 novembre 1982. Elle vend des produits de beauté portant la marque L'OREAL dans de très nombreux pays.

L'OREAL est aussi la dénomination sociale du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le Requérant a un intérêt à agir conformément à l'article L.45-6 du CPCE.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE.

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <loreal-france.fr> reproduit intégralement non seulement la marque L'OREAL du Requérant mais aussi sa dénomination sociale.

L'absence d'apostrophe dictée par des critères techniques, car cette apostrophe n'est pas compatible avec un nom de domaine, ne peut être prise en compte.

Il est de jurisprudence constante que les extensions de codes de pays telles que « .fr » ne sont pas prises en considération pour l'appréciation du risque de confusion entre la marque et le

nom de domaine litigieux puisqu'il s'agit d'un élément technique.

Enfin l'adjonction d'un terme générique ou géographique dans le nom de domaine litigieux n'a pas d'incidence pour apprécier le risque de confusion avec la marque du Requérant. Ce dernier cite à juste titre la jurisprudence de la Décision Syreli n° FR-2017-0154 <bostik-france.fr> dans laquelle il a été jugé que ce nom de domaine est similaire aux marques BOSTIK du requérant dans cette affaire.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <loreal-france.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant conformément à l'article L. 45-2 2° du CPCE.

▪ **La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

L'Expert a pris en considération les exemples cités par l'article R-20-44-46 invoqués par le Requérant et a constaté que :

- Le Titulaire, qui s'est abstenu de toute réponse dans la présente procédure, n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé à utiliser ou enregistrer la marque L'OREAL. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom « L'OREAL » notamment sur la fiche Whols du nom de domaine.
- Le Requérant est présent dans 130 pays sur les cinq continents ; Sa marque « L'OREAL » est la première marque de beauté mondiale en grande distribution et vend 50 produits chaque seconde dans le monde ;
- Le Requérant est titulaire de la marque L'OREAL dont l'enregistrement (le 19 novembre 1982) est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (le 10 décembre 2017) et par conséquent le choix du nom de domaine <loreal-france.fr> par le Titulaire ne peut être le fait du hasard. En effet la marque L'OREAL est notoirement connue en France et à l'étranger tant pour ses produits que par sa mention dans les médias. L'Expert considère que le Titulaire n'a pas pu ignorer la marque du Requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine objet du présent litige.
- Le nom de domaine <loreal-france.fr> est composé de la marque « L'OREAL » reprise à l'identique et du terme « France » territoire sur lequel la marque est protégée et sur lequel le Requérant exerce son activité ;
- L'absence de réponse à la mise en demeure de transférer le nom de domaine au Requérant ainsi que l'absence de réponse dans la présente procédure sont des indices supplémentaires de mauvaise foi.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des internautes, ce qui constitue une preuve de mauvaise foi du Titulaire et a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et 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 <loreal-france.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <loreal-france.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 27 juillet 2018

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

