

# PARL EXPERT



## DÉCISION DE L'AFNIC

**lyondellchimiefrance.fr**

**Demande n° EXPERT-2023-01060**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LyondellBasell Industries Holdings B.V.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame D.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lyondellchimiefrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 janvier 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 4 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : sas ligne web services - lws

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 mars 2023 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'OMPI (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 16 mars 2023.

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

Le 18 avril 2023, le Centre a nommé Pierre MOIGNET (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.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lyondellchimiefrance.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 - Données Whois du nom de domaine litigieux <lyondellchimiefrance.fr> ;
- Annexe 2 - Capture d'écran du nom de domaine litigieux ;
- Annexe 3 - Informations sur le Requérant (page Wikipédia) ;
- Annexe 4 - Informations sur le Requérant (extrait du site internet Societe.com) ;
- Annexe 5 - Informations sur le Requérant (extrait du site internet Societe.com) ;
- Annexe 6 - Marque de l'Union Européenne LYONDELLBASELL N°013804091 ;
- Annexe 7 - Marque de l'Union Européenne LYONDELLBASELL N°006943518 ;
- Annexe 8 - Marque de l'Union Européenne LYONDELLBASELL ADVANCING POSSIBLE N°017700824 ;
- Annexe 9 - Portefeuille de marques LYONDELLBASELL du Requérant ;
- Annexe 10 - Portefeuille de marques LYONDELL du Requérant ;
- Annexe 11 - Marque de l'Union Européenne LYONDELL N°001001866 ;
- Annexe 12 - Page Facebook du Requérant ;
- Annexe 13 - Page Twitter du Requérant ;
- Annexe 14 - Capture d'écran du site internet du Requérant ;
- Annexe 15 - Liste des noms de domaines du Requérant ;
- Annexe 16 - Whois des noms de domaines du Requérant ;
- Annexe 17 - Liste de décisions UDRP obtenues par le Requérant ;
- Annexe 18 - Décision PARL EXPERT N°EXPERT-2020-00787 ;
- Annexe 19 - Recherche Google pour « lyondell » ;
- Pouvoir de représentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« Le nom de domaine enregistré par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

1. À propos du Titulaire

Le nom de domaine litigieux, <lyondellchimiefrance.fr>, a été enregistré le 1er Avril 2023 (cfr Annexe 1). Le nom du titulaire du nom de domaine n'est pas disponible. Le whois du nom de domaine litigieux ne donne pas d'information sur le titulaire (« accès restreint »). Le site internet associé à ce nom de domaine correspond au site du hosting provider LWS (cfr Annexe 2).

2. L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L. Art. L.45-6 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

2.1. A propos de l'intérêt à agir du Requérant

LyondellBasell est la troisième plus grande société chimique indépendante du monde avec un chiffre d'affaires d'environ 34,4 milliards de dollars et plus de 13 400 employés à travers le monde.

LyondellBasell, dirigée en France par Monsieur R., est présente en France (cfr Annexe 3)

avec plusieurs filiales notamment :

i) Basell Polyefines France à Berre-l'Étang (cfr Annexe 4);

ii) Lyondell Chimie France à Fos-sur-Mer (cfr Annexe 5).

Le Requéran est le propriétaire de nombreuses marques enregistrées ayant des effets en France. Entre autres, on se réfère à :

a) LYONDELLBASELL (device), UE reg. n. 13804091, date de dépôt 6/3/2015 et enregistré le 2/7/2015 pour produits et services en classe 1, 4, 17, 42 et 45 (cfr Annexe 6);

b) LYONDELLBASELL, UE reg. n. 6943518, date de dépôt 16/5/2008 et enregistré le 21/1/2009 pour produits et services en classe 1, 4, 17, 42 et 45 (cfr Annexe 7);

c) LYONDELLBASELL advancing possible, UE reg. n. 17700824, date de dépôt 18/1/2018 et enregistré le 10/8/2018 pour produits et services en classe 1, 4, et 42 (cfr Annexe 8);

Le Requéran est aussi titulaire de nombreuses autres marques pour LYONDELLBASELL (cfr Annexe 9).

La société Lyondell Chemical Company, partie du même groupe du Requéran, est titulaire de nombreuses marques (cfr Annexe 10) pour LYONDELL comme :

- EUTM no. 001001866 (word) "LYONDELL" depuis le 26 novembre 1998 pour produits et services en classe 1, 4, 12, 17, 20, 25, 42 (cfr Annexe 11).

Le Requéran est actif sur les réseaux sociaux via la page facebook (cfr Annexe 12), Twitter (cfr Annexe 13) et le site internet [www.lyondellbasell.com](http://www.lyondellbasell.com) (cfr Annexe 14).

Le Requéran est titulaire des nombreux noms de domaine (cfr Annexe 15) et en particulier de <lyondellbasell.com> et <lyondell.com> (cfr Annexe 16).

Les marques LYONDELLBASELL et LYONDELL ont été reconnues comme marques renommées plusieurs fois, inclus dans le cas LyondellBasell Industries Holdings B.V. v. X. - lyondell terminal, Case n. 102018 « the word lyondell is highly distinctive has it is a fanciful term » (traduction : « le mot lyondell est très distinctif car est un terme fantaisiste »).

Le Requéran est très actif dans la défense de ses marques contre l'enregistrement abusif des noms de domaine (cf Annexe 17).

La propriété des marques LYONDELLBASELL et LYONDELL et l'utilisation de LYONDELLBASELL / LYONDELL sur le marché depuis des dizaines d'années donnent au Requéran intérêt à agir dans la procédure.

2.2 Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque ce dernier est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le nom de domaine <lyondellchimiefrance.fr> est très semblable aux marques de commerce du Requéran car elle contient entièrement la composante LYONDELL qui constitue la partie initiale des marques de commerce LYONDELLBASELL en plus d'être le seul élément des marques de commerce LYONDELL.

A cet égard, de nombreuses décisions ont constaté que, l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique dans le nom de domaine, est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de créer un risque de confusion avec la marque du Requérant (cfr Annexe 18).

De plus, la combinaison avec les éléments descriptifs (« chimie ») et géographiques (« France ») augmente le risque de confusion du public. En effet, il s'agit d'éléments qui, dans le premier cas, se rattachent au secteur d'activité du Requérant et dans le second à l'un des territoires sur lesquels il est actif.

L'extension géographique <.fr>, ne suffit pas à différencier le nom de domaine litigieux des marques LYONDELLBASELL et LYONDELL du Requérant. En effet, il a été reconnu, à plusieurs occasions, que les extensions g-TLD et c-TLD (comme, par exemple, <.fr>) ne sont pas des éléments distinctifs 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.

De plus, il faut considérer que la marque du Requérant est une marque arbitraire, de fantaisie, dont le caractère distinctif intrinsèque est incontestable.

Dans la mesure où le Nom de Domaine est très similaire aux marques LYONDELLBASELL et LYONDELL, le risque de confusion ne peut qu'être renforcé dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder au site officiel du Requérant pour les habitants français.

En conséquence, le nom de domaine <lyondellchimiefrance.fr>, enregistré par le Titulaire est identique ou semblable au point de porter à confusion et porte atteinte aux marques LYONDELLBASELL et LYONDELL.

### 2.3. Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime.

Le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ces termes, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire 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. Au contraire, le nom de domaine litigieux pointe vers le home page du Hosting Provider (cfr Annexe 2). Une telle utilisation du nom de domaine litigieux ne saurait créer un intérêt légitime à sa détention au bénéfice du Titulaire.

Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

### 2.4. Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <lyondellchimiefrance.fr> est composé de la marque LYONDELL et de la première partie de la marque LYONDELL BASELL du Requérant. Eu égard à la notoriété des marques du Requérant il apparaît plus que probable qu'au moment où le Titulaire a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requérant était titulaire de droits sur ces termes.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à des termes sur lesquels le Requérant a des droits, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre

de nom de domaine.

*En outre, le Titulaire a enregistré le nom de domaine en combinaison avec des éléments descriptifs rappelant le secteur d'activité de l'appelant. Cette circonstance exclut complètement que le titulaire ait ignoré les activités de Le Requérant exercées avec les marques*

*Enfin, une simple recherche permet de se rendre compte que le Requérant utilise les termes LYONDELL BASELL et LYONDELL (cfr Annexe 19), de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.*

*Le Requérant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requérant dans le but de profiter de la notoriété du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requérant. En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. »*

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

## **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 L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'Expert a évalué :

### **i. La Recevabilité des pièces**

L'article I. iv du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française. Si les pièces produites ne sont pas rédigées en langue française, la partie concernée en produit une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté. L'Expert se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues que la langue de la procédure si la traduction demandée n'est pas fournie, est incomplète ou invalide ».

L'Expert a constaté que les annexes suivantes ont fait l'objet d'une traduction libre :

- Annexe 12\_LyondellBasell \_ Facebook
- Annexe 13\_LyondellBasell (@LyondellBasell) \_ Twitter
- Annexe 16\_Whois lyondellbasellcom et lyondell.com

L'Expert a ensuite constaté que les traductions de ces annexes sont très succinctes, et qu'à l'évidence, elles sont incomplètes en comparaison avec les pièces auxquelles elles se rapportent.

En application de l'article I. iv du Règlement PARL EXPERT, l'Expert a décidé de ne pas prendre en considération ces annexes.

## **ii. L'intérêt à agir du Requérant**

L'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE dispose que « *Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.* »

Il est de jurisprudence PARL EXPERT constante que le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment s'il détient une marque identique, quasi-identique, ou similaire au nom de domaine litigieux.

Le Requérant démontre être propriétaire de marques composées de la dénomination LYONDELLBASELL listées en annexes 6, 7 et 8, lesquelles consistent en la notice complète des marques à jour extraites de la base de données de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), mentionnant le propriétaire, les classes, et les dates d'enregistrement.

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <lyondellchimiefrance.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque de l'Union Européenne LYONDELLBASELL n° 013804091, enregistrée le 2 juillet 2015 et désignant des produits et des services en classes 1, 4, 17, 42 et 45 ;
- La marque de l'Union Européenne LYONDELLBASELL n° 006943518, enregistrée le 21 janvier 2009 et désignant des produits et des services en classes 1, 4, 17, 42 et 45 ;
- La marque de l'Union Européenne LYONDELLBASELL ADVANCING POSSIBLE n° 017700824, enregistrée le 10 août 2018 et désignant des produits et des services en classes 1, 4 et 42.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

## **iii. L'éligibilité du Requérant**

L'article 5.1 §90 de la charte de nommage de l'AFNIC dispose que : « *Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal : Sur le territoire de l'un des états membres de l'Union Européenne [...]* ».

L'Expert constate que le Requérant est une société domiciliée Delftseplein 27E, à Rotterdam, au Pays-Bas, et considère donc que le Requérant est éligible.

## **iv. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L. 45-2-2° du CPCE, qui dispose notamment que « *[...] l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...] Susceptible de porter*

*atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».*

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le nom de domaine litigieux <lyondellchimiefrance.fr> est similaire aux marques antérieures LYONDELLBASELL et LYONDELLBASEL ADVANCING POSSIBLE du Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit la séquence verbale distinctive LYONDELL, qui est située en position d'attaque au sein des trois marques antérieures invoquées par le Requérant. L'Expert constate que l'annexe 3 fournie par le Requérant indique que LYONDELLBASELL est « issue de l'acquisition de LYONDELL CHEMICAL par BASELL POLYOLEFINS en 2007 », ce qui renforce l'identité propre de la séquence identifiée LYONDELL.

L'adjonction des termes CHIMIE et FRANCE ne permet pas d'écarter le risque de confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne, mais au contraire accroît ce risque dans la mesure où :

- Le terme CHIMIE renvoie au secteur d'activité du Requérant, lequel évolue notamment dans le secteur de la pétrochimie selon l'annexe 3 fournie par le Requérant ;
- Le terme FRANCE renvoie à une zone d'activité économique où le Requérant détient deux filiales, selon les annexes 4 et 5.

Enfin, l'ajout de l'extension géographique « .fr » n'affecte en rien l'appréciation de l'Expert quant au risque de confusion, en raison de sa fonction purement technique et non distinctive.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <lyondellchimiefrance.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, en raison de ses fortes similitudes avec ses trois marques de l'Union Européenne LYONDELLBASELL n° 013804091, LYONDELLBASELL n° 006943518 et LYONDELLBASELL ADVANCING POSSIBLE n° 017700824.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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**

L'article R20-44-46 du CPCE dispose que « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- *D'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*
- *D'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- *De faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »*

L'Expert constate que :



- Le Requérant, la société LyondellBasell Industries Holdings B.V. sise Delftseplein 27<sup>E</sup>, à Rotterdam NL-3013AA, au Pays-Bas est notamment titulaire de la marque antérieure LYONDELLBASELL exploitée pour des produits chimiques et pétrochimiques de base ;
- Le nom de domaine <lyondellchimiefrance.fr> reproduit à l'identique la séquence verbale distinctive LYONDELL, qui est située en position d'attaque de la marque LYONDELLBASELL suivi des termes « chimie » et « france » faisant référence au secteur d'activité du Requérant, lequel évolue notamment dans le secteur de la pétrochimie et à une zone d'activité économique où le Requérant détient deux filiales ;
- L'ajout des termes CHIMIE et FRANCE au sein du radical du nom de domaine litigieux est susceptible de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom existant depuis 1985 selon l'annexe 3 ;
- Le Requérant affirme ne pas entretenir de liens avec le Titulaire et qu'aucune autorisation, droit d'enregistrer de nom de domaine ou licence d'utilisation n'a été accordée par lui au Titulaire ;
- Le Titulaire n'a mis en ligne aucune page web démontrant l'exploitation du nom de domaine pour offrir des biens ou des services, ou des préparatifs à cette fin, et que le nom de domaine litigieux ne renvoie que vers la page d'attente du bureau d'enregistrement LWS, comme cela est démontré en annexe 2 ;
- Le Titulaire n'a versé aucune réponse à la présente plainte.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de ses droits et avait enregistré le nom de domaine <lyondellchimiefrance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

L'Expert 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 <lyondellchimiefrance.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <lyondellchimiefrance.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 11 mai 2023.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

