

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

borbone.fr

Demande n° EXPERT-2024-01129



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société Caffè Borbone S.r.l. représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A.

Le Titulaire du nom de domaine : P.B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : borbone.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 mai 2021, soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 mai 2025

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 juillet 2024 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^{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 5 août 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 7 août 2024.

Le 30 août 2024, le Centre a nommé Alexandre NAPPEY (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 litigieux

<borbone.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 :

- **Annexe 1** Données Whois du nom de domaine litigieux <borbone.fr> ;
- **Annexe 2** Informations sur le Requéranant ;
- **Annexe 3** Decision OMPI, *Caffè Borbone S.r.l. c. [...]*, Litige OMPI No. D2022-0824 (décision en anglais) ;
- **Annexe 4** Marque de l'Union européenne BORBONE N° 015670532 du Requéranant et marque internationale CAFFÈ BORBONE N° 902614 ;
- **Annexe 5** Portefeuille de marques comportant BORBONE ou CAFFÈ BORBONE du Requéranant ;
- **Annexe 6** Captures d'écran du site WayBackMachine relatif au nom de domaine <caffeborbone.it> du Requéranant ;
- **Annexe 7** Liste de noms de domaine du Requéranant ;
- **Annexe 8** Informations sur le Requéranant (extrait du registre du commerce) ;
- **Annexe 8** Informations sur le Requéranant (extrait du registre du commerce traduit en français) ;
- **Annexe 9** Recherche Google pour le terme « Borbone ».
- Pouvoir de représentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Caffè Borbone S.r.l. est l'une des plus importantes entreprises italiennes du secteur du café. Fondée en 1996 à Naples, elle doit son nom à la célèbre famille royale et à [anonymisation] Caffè Borbone, qui est considéré comme l'un des leaders du marché italien du café, produit chaque jour environ 96 tonnes de café transformé dans ses usines italiennes. Grâce à la qualité et au choix minutieux des matières premières, les produits de Caffè Borbone (capsules, café en grains, café moulu) sont distribués et appréciés dans le monde entier. Caffè Borbone reçoit deux étoiles en 2019 de l'Institut international du goût. Un leader de l'évaluation et de la certification TASTE 2019, qui teste des milliers de produits alimentaires et de boissons grand public provenant d'une centaine de pays. La même année, l'entreprise a également remporté le prix de la qualité 2019, prix décerné aux produits alimentaires (Food & Beverage) à travers des tests sensoriels rigoureux menés par des laboratoires indépendants spécialisés dans l'analyse sensorielle (plus d'informations sur Caffè Borbone sont disponibles sur le site [hyperlien]).

En 2020, Caffè Borbone a remporté la cérémonie de remise du Business Excellence Award 2020 qui s'est déroulée au Teatro Manzoni de Milan: il s'agit d'une reconnaissance dédiée aux entreprises opérant en Italie qui se distinguent par des performances extraordinaires. Le prix est sponsorisé par la Bourse italienne et organisé par Corporate Excellence, le projet né de la collaboration entre Arca Fondi SGR (avec l'administrateur délégué U. L.), GEA-Management Consultants (avec le président L. C.) et Harvard Business Review Italia (avec le directeur E. S.). Caffè Borbone a été reconnu comme l'un des principaux acteurs italiens dans le secteur du café portionné (capsules et dosettes compatibles), triomphe en remportant à la fois le prix "Absolute Winner" et celui de la catégorie "Growth and Sustainability". L'entreprise a connu une progression sans précédent de ses performances au cours des dernières années, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 36 % par an et un renforcement simultané des marges, devenant ainsi la deuxième marque la plus importante du secteur en Italie, s'imposant comme une marque importante qui présente aujourd'hui d'autres opportunités de croissance pour l'avenir (annexe 2).

En témoigne également la récente décision dans laquelle l'OMPI, dans le cadre d'une

procédure UDRP pour le transfert d'un domaine usurpé par un tiers à Caffè Borbone S.r.l., a reconnu sa réputation. La décision de l'OMPI rendue dans l'affaire n° D2022-0824 Caffè Borbone S.r.l. c. [...] est jointe en annexe 3.

La présente plainte est fondée sur les motifs suivants

A. Le nom de domaine est identique au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits et 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);

La présente plainte se fonde sur les droits antérieurs du plaignant sur les marques BORBONE, qui est utilisé en Italie et dans de nombreux autres pays du monde pour des produits et services liés au café, tels que les produits à base de café, les machines à café, les torréfacteurs de café, les services de bar et les cafés. Pour ces marques, le plaignant possède de nombreux enregistrements dans plusieurs juridictions, notamment les suivantes:

[image]

Les extraits officiels des marques déposées énumérées ci-dessus sont joints à l'annexe 4. La liste complète des marques déposées du plaignant, BORBONE et CAFFÈ BORBONE, figure à l'annexe 5.

En outre, Caffè Borbone possède de nombreux noms de domaine reflétant la marque CAFFÈ BORBONE/BORBONE: voir la capture d'écran du site web principal [hyperlien] enregistré au nom du plaignant, tandis que sont jointes quelques pages web historiques datant de 2001, 2007, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, associées au nom de domaine caffeborbone.it (annexe 6).

[image]

L'annexe 7 contient également un tableau des enregistrements des noms de domaine CAFFÈ BORBONE et BORBONE du plaignant, dont la plupart redirigent vers le site Web principal de l'entreprise ([hyperlien]).

Le nom de domaine litigieux BORBONE.FR est composé de la reproduction exacte de la marque BORBONE et le ccTLD « .fr ». Le ccTLD applicable dans un nom de domaine est considéré comme une exigence d'enregistrement standard et, en tant que tel, n'est pas pris en compte pour déterminer si un nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque (" l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet", voir AFNIC carrfeour.fr Demande n° EXPERT-2024-01111").

Le nom de domaine litigieux BORBONE.FR également reproduit l'élément distinctif des marques CAFFÈ BORBONE du Requérant étant donné que "CAFFÈ" est un terme descriptif pour les produits et services que les marques distinguent et est également un terme universellement connu pour de tels produits ainsi qu'un mot qui est similaire (parmi d'autres) aux termes café, "café", "kaffee".

Les seules différences entre le nom de domaine litigieux et les marques CAFFÈ BORBONE du Requérant consistent en l'absence du terme descriptif "CAFFÈ". Compte tenu de ce qui précède, le nom de domaine litigieux apparaît presque identique ou du moins confusément similaire aux marques du Requérant CAFFÈ BORBONE.

Ainsi, lorsqu'ils seront confrontés au nom de domaine BORBONE.FR, les internautes et les consommateurs porteront inévitablement leur attention sur les termes BORBONE et les associeront immédiatement aux marques identiques du requérant, BORBONE et CAFFÈ BORBONE.

Au vu de ce qui précède, le requérant a démontré que le nom de domaine litigieux BORBONE.FR est identique ou au moins similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures du requérant, BORBONE et CAFFÈ BORBONE.

En outre, le nom de domaine litigieux a été enregistré longtemps après que les marques BORBONE et CAFFÈ BORBONE ont été utilisées dans le commerce et enregistrées dans différentes juridictions.

De plus, le nom de domaine litigieux intègre l'élément distinctif de la dénomination sociale Caffè Borbone. Par conséquent, le Requêteur dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

Le défendeur est inconnu : selon les informations whois (Annexe 1), le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 25 Mai 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requêteur (Annexe 8.1 et 8.2) et l'enregistrement des marques antérieures BORBONE et CAFFÈ BORBONE du Requêteur.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requêteur, ni ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation portant sur les marques du Requêteur. En outre, à la connaissance du Requêteur, 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, la page correspondant au nom de domaine litigieux dirige vers une parking page:

[image]

Une telle utilisation ne saurait être constitutive d'une offre de bonne foi de biens ou services, particulièrement en présence d'une marque notoire et intensivement exploitée telle que BORBONE. Dès lors, le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

C. Mauvaise foi du Titulaire

Comme indiqué ci-dessus, le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le domaine. Le nom de domaine litigieux <borbone.fr> est identique à la marque antérieure BORBONE du Requêteur et est similaire aux marques antérieures et à la dénomination sociale CAFFÈ BORBONE.

Le nom de domaine litigieux <borbone.fr> contient la marque BORBONE du Requêteur. Au vu des développements qui précèdent et du caractère intensif de l'usage de la marque concernées par le Requêteur dans le monde, ce depuis de nombreuses années, Il apparaît fort probable que le défendeur savait que le Requêteur disposait de droits sur les termes BORBONE au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requêteur et de ses droits

antérieurs au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. En effet, au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, la dénomination BORBONE sur laquelle le Requéranant a des droits était largement utilisée par le Requéranant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet, sur les term « BORBONE » ou » permet de voir les sites officiels du Requéranant dans les premiers résultats, notamment le site [hyperlien] de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requéranant. Annexe 9.

Le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant la marque notoire du Requéranant précisément dans le but de profiter de la notoriété du Requéranant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requéranant.

Les circonstances suivantes sont autant d'indices supplémentaires d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi dans le cas présent:

- Il n'existe aucun lien entre le titulaire du nom de domaine litigieux et le signe distinctif pertinent reproduisant les marques BORBONE et CAFFÈ BORBONE, la dénomination sociale CAFFÈ BORBONE et le nom de domaine principal CAFFEBORBONE.COM.
- "BORBONE" et "CAFFÈ BORBONE" ne sont pas termes commun ou descriptif, mais ils correspondent manifestement à des marques sur lesquelles le Requéranant a démontré qu'il avait des droits;
- En raison de l'usage intensif qui en est fait par le requérant, les marques BORBONE et CAFFÈ BORBONE, qui représentent la tradition et la qualité du "caffè italiano" dans le monde entier, sont réputées et à l'étranger et l'étaient également avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux;
- Le nom de domaine BORBONE.FR reproduit, sans aucune autorisation ou approbation les marques BORBONE et la partie distinctive des marques déposées de la Compliant, CAFFÈ BORBONE.
- Le nom de domaine BORBONE.FR pointe vers une page parking; le nom de domaine contesté pointe en outre vers une page internet sans exploitation légitime évidente
- Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur les term « BORBONE » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requéranant et que l'un des premiers résultats est le site web vers lequel renvoie le nom de domaine du Requéranant

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé par le défendeur de mauvaise foi.

Mesures correctives demandées

Le requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux BORBONE.FR.

Compétence mutuelle

Le requérant se soumet à la compétence des Tribunaux de France toute contestation que le défendeur pourrait formuler à l'encontre d'une décision de la commission administrative de transférer ou d'annuler le nom de domaine qui fait l'objet de la présente plainte.

Autres procédures judiciaires

Aucune autre procédure judiciaire n'a été engagée ou clôturée en rapport avec le nom de domaine BORBONE.FR qui fait l'objet de la plainte, »

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 7 août 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Données Whois du nom de domaine <caffeborbone.fr > ;
- **Annexe 2** Signification du terme « borbone » (en anglais) ;
- **Annexe 3** Recherche Google pour le terme « borbone » effectuée à partir de la France ;
- **Annexe 4** Données Whois de noms de domaine composés du terme « borbone ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« We kindly ask to use English as primary language of communication.

We would like to dispute your objections regarding the ownership of the domain name: BORBONE.FR

In the following pages a reply and objections to your points will be made:

A.

When hearing the name "BORBONE" most Italian speaking people think at the royal family "Borbone" which have ruled many European countries and the old Kingdom of Two Sicily's:

[hyperliens]

The name BORBONE is a surname,

[hyperliens]

BORBONE is used as a reference to a political movement:

[hyperliens]

the fact that a company has decided to use a surname of a royal family as brand should not give them the exclusive right to request all domain names in all countries with that surname.

The coffee brand Caffe Borbone S.r.l. as mentioned exists since 1996, the name BORBONE is associated to the royal family since 1589. See attachment 4 (BORBONE-word.PDF) for more sources.

BORBONE is an historical name and historically not related to coffee, thus there is no risk of confusion. Many brands exist with the same name but active in different sectors.

The name BORBONE is associated with history of Europe just like the names HABSBURG, ... An English-speaking person contrary to an Italian speaker would read the word differently as BORB ONE (as in number 1)

Using the word "one" is a very common practice in the English speaking world of domain names. This, to make it clear that there is no risk of confusion.

If there was a bad intention in registering BORBONE.FR then the domain name

CAFFEBORBONE.FR would have been registered, instead the domain name is not used by Caffè Borbone S.r.l. (see attachment 1) and the screenshot below:

[image]

The example you provide is for the logo itself not the word "BORBONE", as you can see in the attachment you yourself have provided (annexe 5) (5-3.pdf).

See your own reference:

- MC3039R (BORBONE and crown shape)
- MC3076R (logo a colori = logo in colour)

The domain name has been registered in 25/05/2021 at a Dutch (German owned) registrant.

In the attachment (annex 5) (5-3.pdf) provided by the disputant the word BORBONE was registered

18/10/2021 for Italy:

[image]

25/10/2022 for the European Union:

[image]

Both these two Brand names have been registered AFTER the domain name BORBONE.FR was already assigned.

In your letter in annex 7 (7-1.pdf) you mention a list of domain names which are clearly more elaborate. The following domain names are not registered nor point to the brand Caffè Borbone S.r.l. .

Please see attachment 2 (WHOIS.PDF) for the detailed whois information regarding each of these domain names: ID Domain name Owner / Registrant Redirects to Caffè Borbone S.r.l. official website?

[image]

23 of 27 EU countries ccTLDs do not redirect to something related to coffee or to a website that shows products of Caffè Borbone S.r.l. .

Considering NONE of the above domains point to Caffè Borbone S.r.l. there is no argument why BORBONE.FR should.

In contrary the following domain names all point to Caffè Borbone S.r.l. (<https://caffeborbone.com/>): ID Domain name

- 1
CAFFEBORBONE.COM
- 2
CAFFEBORBONE.IT
- 3
CAFFEBORBONE.EU
- 4
CAFFEBORBONE.NL
- 5
CAFFEBORBONE.DE
- 6
CAFFEBORBONE.US

7

CAFFEBORBONE.IT

8

CAFFEBORBONE.ES

9

CAFFEBORBONE.GR

10

CAFFEBORBONE.BG

From this it can be logically concluded that Caffè Borbone S.r.l. prefers the domain name CAFFEBORBONE.* (where * is the ccTLD) and not BORBONE.* (where * is the ccTLD).

The argument that the word BORBONE associated with the word "CAFFE", "CAFE", "KAFFEE" gives results regarding Caffè Borbone S.r.l. is also disputable because if you associate the name BORBONE with other words like "casa", "reali" (for example) you get totally other results unrelated to coffee.

As shown in the example of the domain names above there is no risk of confusion or association of BORBONE.FR with CAFFEBORBONE.COM .

B.

The domain name has been registered 25/05/2021 while the word BORBONE was registered in Italy 20/12/2021 and in the European Union on 17/06/2022. This is AFTER the domain was already registered.

The fact that you are unable to view the content of BORBONE.FR doesn't mean it's not used, it means that you do not have authorization to view the page (either by IP blocking, geoblocking, etc, ...).

The domain name is used internally by custom made software, moving the infrastructure is possible, but it will take some time and will have some costs. Transfer can eventually be discussed and agreed upon.

For this reason, we dispute your statement that there is no legitimate interest in the use of the domain name.

C.

As stated above the name BORBONE is too general to be associated only with the coffee brand Caffè Borbone S.r.l.. It's a name that for centuries was not associated with coffee.

The statement that registering the domain name BORBONE.FR was done in bad faith is an unfounded allegation. While Caffè Borbone S.r.l. may be well known in Italy and may sell worldwide it's farfetched assumption to say it was known and registered in bad faith.

The brand does not appear in the most famous coffee brands worldwide:

[hyperlien]

The argument regarding google results is not a valid argument because the results one person gets from Google (or any other search engine) depend on various factors like: geographical location, browser language, search history, google fingerprint of the user,

...

[hyperliens]

Even if 2 persons sit near each other in a room, in the same country using the same browser language they will get different results because the results are based on many factors like (but not only) the user history. One could get only coffee related results while another could get other results unrelated to coffee. In addition to this other search engines provide different results. See attachment 3 (SEARCH_ENGINE_RESULTS.PDF) for examples.

"Le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant la marque notoire du Requérant précisément dans le but de profiter de la notoriété du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requérant."

This is an unfunded allegation. Nowhere visiting BORBONE.FR there is anything that could suggest a precise intent to create confusion with the brand name of Caffè Borbone S.r.l. Not in text neither in colour nor with redirects.

SIMILAR CASES ON DOMAIN NAMES

In this overview you can see a list of brands is provided that have an identical name but are owned by different companies and provide different services:

1. Alphabet.com

Alphabet.com is owned by BMW not by Alphabet (Google)

2. Nissan.com

Nissan.com is owned by a software company in California [hyperlien]

3. Gmail.de (which was not owned by Google)

[hyperlien]

4. Armani.com dispute

[hyperlien]

5. Dove

beauty product brand: [hyperlien]

chocolate brand:[hyperlien]

6. Apple

One is a technology company (Apple Inc.) the other is a record company (Apple Records).

7. Eos

*One is a camera brand (by Canon),
another is a car model (by Volkswagen),
and yet another is a software company.*

8. Domino One is a sugar brand (Domino Sugar)

The other is a pizza chain (Domino's Pizza).

SUMMARY

- The word BORBONE in Italian is a reference to a royal family and CANNOT only be associated with a coffee brand like CAFFÈ BORBONE. Generally, "Borbone" would be associated earlier with history or with politics: [hyperlien] than with coffee.

- The word BORBONE in English is most probably read differently as BORB ONE and is less likely to be associated with the Italian brand of coffee.

It's common in the English language to put the accent on the second vocal while in Italian it's generally on the first vocal.

- The domain name BORBONE.FR was registered before the word BORBONE was registered as a brand name in Italy and the European Union.

Considering the main website of Caffè Borbone S.r.l. is CAFFEBORBONE.COM and considering they were founded in 1996 there was no indication that there was any interest from Caffè Borbone S.r.l. in BORBONE.FR otherwise one can assume that it would have been registered much earlier.

Caffè Borbone S.r.l. was founded in 1996, if the disputer had interest in it why is the dispute coming in 2024? Why was the domain name not registered before? There was plenty of time to register it.

- In no place the website BORBONE.FR makes it seem as if it wants to plagiarize or allude to the coffee brand Caffè Borbone S.r.l. Neither in text nor colours nor redirects. Nowhere it makes it seem as if it sells similar products to those sold by Caffè Borbone S.r.l. .

- Most of the ccTLD (Top Level Domains) with the word "BORBONE" inside the European Union (but also outside) don't point to the coffee brand Caffè Borbone S.r.l. neither are they owned by it. (see attachment2)

Because of this it can be concluded that a customer who wants to buy coffee would not be confused and would rather search for websites like CAFFEBORBONE.* (where * is the country of the customer).

- Not being able to access the content of BORBONE.FR does not mean the domain name is parked or not used. Domain names can also exist and be used without a web page, or with specific webpages nondisclosed to the public.

In conclusion because of all the listed points above we do not see any valid argument for Caffè Borbone S.r.l. to have rights on owning BORBONE.FR ."

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 de la réponse et des pièces annexées

L'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] 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 constate que :

- L'intégralité de la réponse du Titulaire ainsi que les pièces justificatives sont fournies en langue anglaise ;
- L'Expert constate que Le Titulaire forme une demande de poursuite de la procédure en langue anglaise.

En conformité avec l'article (I)(iv) du Règlement susvisé, l'Expert a donc décidé de ne pas prendre en compte la réponse du Titulaire.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande du Titulaire de modifier la langue de procédure.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au vu des pièces fournies par le Requérant, l'Expert constate au jour du dépôt de la demande que le nom de domaine litigieux <borbone.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant constituées ou composées du nom « Borbone », enregistrées sur le territoire de l'Union européenne parmi lesquelles :
 - o La marque de l'Union européenne BORBONE n° 015670532, déposée le 18 juillet 2016 et enregistrée le 23 novembre 2016 pour des produits et services des classes 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 et 43 ;
 - o La marque internationale CAFFÈ BORBONE n° 902614, enregistrée le 11 janvier 2006 pour des produits et services des classes 9, 30, et 43 ;
- À la dénomination sociale du Requérant, la société Caffè Borbone S.r.l., immatriculée le 19 décembre 1996 sous le numéro 81560058B7AA83DF3D50.

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

iii. 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, à savoir :

« (...) l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° 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

L'Expert constate que le nom de domaine <borbone.fr> est identique à l'une des marques du Requérant, et similaire à d'autres de ses marques, CAFFÈ BORBONE, le terme « CAFFÈ » n'étant pas distinctif s'agissant de marques désignant des produits et services de fabrication et de commercialisation de produits composés de café.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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'Expert constate qu'il ne peut se prononcer sur la question de l'intérêt légitime qu'à la lumière des éléments apportés par le Requérant, que le Titulaire n'ayant pas respecté le règlement PARL EXPERT sur la langue de procédure, rendant irrecevable sa réponse et les pièces fournies (cf. point IV ci-dessus)

L'Expert constate que :

- Le Requérant est Caffè Borbone S.r.l., société italienne à responsabilité limitée immatriculée le 19 décembre 1996 sous le numéro 81560058B7AA83DF3D50 à la Chambre de Commerce de Napoli (Italie) ;
- Le Requérant est l'un des principaux acteurs italiens du secteur du café portionné (capsules et dosettes) ; Lors de la cérémonie de remise du Business Excellence Award 2020, il a remporté à la fois le prix du Global Winner et celui de la catégorie « Croissance et durabilité ». L'entreprise a connu une progression avec une croissance du chiffre d'affaires de 36% par an devenant ainsi la deuxième marque la plus importante en Italie ;
- Le Requérant est titulaire des marques antérieures BORBONE et CAFFÈ BORBONE en vigueur en France ;
- Le Requérant déclare être titulaire de noms de domaine constitués ou composés de la marque BORBONE exploités en tant que boutique en ligne ; cependant la liste communiquée ne permet pas de soutenir ladite déclaration ;
- Le nom de domaine litigieux <borbone.fr> enregistré le 25 mai 2021 sous diffusion restreinte est identique à la marque antérieure BORBONE du Requérant ;
- Le Requérant déclare que « *Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque BORBONE, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ce terme* » ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google France sur le terme « borbone » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ou ses produits ;
- Le nom de domaine <borbone.fr> renvoie vers une page d'erreur indiquant « Sorry ! » ;
- Le Titulaire n'a pas adressé de réponse recevable pour contester l'ensemble de ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert conclut que les pièces produites par le Requérant permettent de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et a enregistré le nom de domaine <borbone.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert conclut que le Requérant a 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 litigieux <borbone.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 litigieux <borbone.fr> au profit du Requérant, la société Caffè Borbone S.r.l.

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 Guyancourt, le 23 septembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

