



DÉCISION DE L'AFNIC

carolin.fr

Demande EXPERT-2020-00787

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Bolton Solitaire, représentée par le Cabinet Barzanò & Zanardo.

Le Titulaire du nom de domaine : La société FB S.A.R.L

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <carolin.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 août 2015, soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 août 2021

Bureau d'enregistrement : 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 15 octobre 2020 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 18 août 2015.
- 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 23 octobre 2020.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse.

Le 17 novembre 2020, 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 Requéérant

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

- **Annexe 1** Copie des données Whois relatives au nom de domaine ;
- **Annexe 2** Redirection du nom de domaine <carolin.fr> vers le site Internet « www.seduction.fr » ;
- **Annexe 3** Copie du site internet « www.boltongroup.net » ;
- **Annexe 4** Copie du site internet « www.solipro.fr » ;
- **Annexe 5** Copie des marques du Requéérant enregistrées auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ;
- **Annexe 6** Copie de la page officielle Facebook de la marque CAROLIN ;
- **Annexe 7** Liste de publicités concernant la marque CAROLIN collectées par l'Institut national de l'audiovisuel ;
- **Annexe 8** Recherche sur la base de données CompuMark ;
- **Annexe 9** Recherche Google de la marque CAROLIN.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation partielle 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. A propos du Titulaire

Le nom de domaine litigieux, carolin.fr, a été enregistré par FB S.A.R.L. le 18 août 2015 (cf Annexe 1). Actuellement, le nom de domaine disputé renvoie sur le site de rencontre www.seduction.fr. (cf 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 Requéérant

Bolton Solitaire est un membre actif de Bolton Group, une multinationale italienne, présente dans la fabrication et la distribution de produits de grande consommation. Bolton Group est présent internationalement avec 59 bureaux, 15 unités productives et plus de 11000 employés (cf Annexe 3). Aujourd'hui, les marques du groupe accompagnent plus de 100 millions de familles dans leur vie quotidienne. En France le groupe est divisé en 4 pôles correspondant à des secteurs d'activité différents. Bolton Solitaire est en charge du secteur de l'entretien de la maison et l'hygiène corporelle avec plusieurs marques dont CAROLIN est un de plus connu (cf Annex 4). Carolin est une marque de produit nettoyant qui doit sa notoriété à ses formules dérivées d'ingrédients naturels dont l'huile de lin, le savon noir et le savon de Marseille. Carolin est un produit leader in France et est également distribuée en Belgique.

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

(i) CAROLIN, Marque Française, Numéro 1529522, date de dépôt 1988-06-01, Renouvellement du dépôt opéré le 2 DECEMBRE 1977 No 262824 et enregistré sous le No 1034660, pour produit en classe 3;

(ii) CAROLIN SYSTEM, Marque Française, Numéro 3049718, date de dépôt 2000-09-04, pour produits en classe 3, 16 et 21.

Notices complètes des marques citées sont en pièces jointes (cf Annexe 5).

Le Requéant est actif sur les réseaux sociaux avec la page <https://www.facebook.com/carolin.official/> (cf Annexe 6).

D'importants investissements publicitaires ont été consacrés à la promotion de la marque CAROLIN, qui est renommée sur tout le territoire français. Le Requéant joint une liste de publicités concernant la marque CAROLIN collecté par l'Institut national de l'audiovisuel (cf Annexe 7).

La propriété des marques et l'utilisation de CAROLIN sur le marché français depuis des dizaines d'années donnent au Requéant intérêt à agir dans la procédure.

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

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 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.

Le nom de domaine <carolin.fr> est identique à la marque CAROLIN du Requéant. 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 Requéant. L'extension géographique <.fr>, ne suffit pas à différencier le nom de domaine litigieux de la marque CAROLIN du Requéant. 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.

En plus, il faut considérer que la marque du Requéant est une marque arbitraire, de fantaisie, dont le caractère distinctif intrinsèque est incontestable. La distinctivité intrinsèque de la marque CAROLIN est accentuée par sa notoriété incontestable.

Dans la mesure où le Nom de Domaine est identique à la marque CAROLIN, le risque de confusion ne peut qu'être renforcé dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder au site officiel du Requéant pour les habitants français.

En conséquence, le nom de domaine <carolin.fr>, enregistré par le Titulaire est identique ou semblable au point de porter à confusion et porte atteinte à la marque CAROLIN.

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 n'est pas un revendeur, agent, distributeur ou licencié du Requéran et n'a pas été autorisé à utiliser sa marque ou à procéder à l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

En plus, le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque produisant effet en France ou au niveau international, ce qui peut le légitimer à enregistrer les noms de domaine litigieux ou qui peut lui donner des droits sur le nom CAROLIN (cf Annexe 8).

Enfin, il n'y a pas d'évidences qui peuvent démontrer que le Titulaire est connu par le nom CAROLIN. Au contraire, le Titulaire est connu avec un nom différent, c'est-à-dire FB sàrl, une société Suisse actif dans le domaine de l'informatique.

En effet le nom de domaine litigieux redirige sur le site de rencontre français www.seduction.fr. Il est évident que l'intérêt du Titulaire est d'exploiter la notoriété de la Marque CAROLIN en France pour diriger le trafic des internautes sur le site de sa cliente (www.seduction.fr). Cet usage du nom de domaine est clairement commercial et évidemment fait pour tromper le consommateur, nuire à la réputation de la marque CAROLIN et enfin profiter de la réputation de la Marque Carolin pour augmenter la visibilité et les accès sur le site www.seduction.fr.

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

2.4. Mauvaise foi du titulaire

En ce qui concerne l'enregistrement en mauvaise foi, le Requéran soutient que le Titulaire avait certainement connaissance de la marque CAROLIN au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

En effet, la marque CAROLIN a été protégée en France bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En plus, la marque CAROLIN est très populaire en France comme le prouve les nombreuses publicités déposées dans cette procédure. En plus CAROLIN est un nom de fantaisie, par conséquent il est improbable que l'enregistrement ait eu lieu sans que le titulaire connaisse les droits d'exclusivité du requéran sur la marque. D'autant plus que la société qui s'occupe de la gestion du site "seduction.fr" a son siège à Grenoble (France), territoire où la marque CAROLIN est extrêmement connue.

La mauvaise foi peut résulter du fait de l'identité du nom de domaine à la marque du Requéran, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard comme nom de domaine un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion.

En outre, une simple recherche sur le moteur de recherche Google ou tout autre moteur de recherche du mot-clé « CAROLIN » démontre que les premiers résultats sont en rapport avec le Requéran et ses activités (Annexe 9).

En plus, le nom de domaine objet du litige est utilisé pour faire des profits commerciaux s'appuyant sur le renom des marques du Requéran et sur lesquels le Requéran a investi pour obtenir expressément l'exclusivité. En effet les services offerts sur le site <seduction.fr> sont payants et l'augmentation du trafic sur le site seduction.fr dûe à la redirection du nom de domaine carolin.fr crée d'autres occasions de gains pour le titulaire dans le cas où le titulaire est la même entité ou est en lien avec l'entité gérant le site <seduction.fr>.

Si le titulaire offre des services de redirection aux clients, il est évident que ces services sont rémunérés en fonction du nombre de clics des utilisateurs : dans ce cas, la notoriété de la marque Carolin vient augmenter le nombre de clics utilisateurs sur le site <seduction.fr> et par conséquent les occasions de gains pour celui qui offre ce service de redirection, dans ce cas FB Sarl

Cet usage du nom de domaine peut créer des dommages importants à l'image de marque du Requéran. La réputation du Requéran est fortement touchée par le site, identique à la marque Carolin et utilisé dans le cadre de service de rencontre qui n'ont rien à voir avec le story telling de la marque. Toutes ces circonstances, prouvent clairement que le but du Titulaire était de nuire à la réputation du Requéran et de profiter de la renommée du Requéran en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

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. L'intérêt à agir du Requéran

L'article L 45-6 du CPCE prévoit notamment 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. »*

Au regard des pièces fournies par le Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, ce dernier est titulaire notamment de la marque suivante :

- CAROLIN, Marque Française, n° 1 529 522, déposée le 1^{er} juin 1988, Renouvellement du dépôt opéré le 2 décembre 1977 No 262824) et enregistrée pour désigner des produits en classe 3 (marque régulièrement renouvelée depuis)

La dénomination « CAROLIN » est également utilisée à titre d'identifiant de profil sur les réseaux sociaux (ex : facebook au profit du Requéran : « <https://www.facebook.com/carolin.official>) ».

L'Expert constate que le Requéran satisfait aux dispositions de l'article L45-6 du CPCE et justifie d'un intérêt à agir.

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

L'article L 45-2 du CPCE prévoit que « *Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-2, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :*

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime. 7

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation. »

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Conformément à l'alinéa 2° de l'article L 45-2 du CPCE, une atteinte à des droits de propriété intellectuelle peut justifier une demande de suppression d'un nom de domaine, ou un refus d'enregistrement ou de renouvellement.

L'Expert constate que le nom de domaine <carolin.fr> est identique aux droits antérieurs du Requéran sur la marque CAROLIN.

Ainsi, il reproduit dans son intégralité et de manière identique la marque antérieure CAROLIN ; du Requéran.

La présence du suffixe « .fr » est inopérante, car il a une fonction purement technique et ne peut en aucun cas contribuer à distinguer les signes en présence.

L'Expert considère donc que le nom de domaine <carolin.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

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

o Sur l'absence d'intérêt légitime

L'article R20-44-46 prévoit 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 a constaté au vu des arguments soulevés par le Requéran et des pièces produites au soutien de sa demande que :

- le Requéran est titulaire de la marque antérieure CAROLIN dont la renommée a été établie par le Requéran à la lumière de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements publicitaires consentis par le Requéran ;
- le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéran à enregistrer le nom de domaine litigieux ;
- le Titulaire n'est pas connu sous le signe CAROLIN, ce qu'il n'a pas contesté ;
- le Titulaire n'a pas déposé de réponse et ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

o Sur la mauvaise foi

L'article R20-44-46 prévoit en second lieu que « *Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. ».

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requêteur et des pièces produites que :

Le Requêteur est titulaire de la marque antérieure CAROLIN dont la renommée a été établie par le Requêteur à la lumière de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements publicitaires consentis par le Requêteur.

Le Requêteur a fourni des pièces démontrant que le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site de rencontre français « www.seduction.fr » à la date du 14 octobre 2020.

L'Expert considère que l'enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut donc être justifié que par la volonté de profiter de la renommée du Requêteur pour attirer les internautes vers le site internet « www.seduction.fr ».

Le Titulaire n'a pas répondu à la procédure pour contester les arguments du Requêteur.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a estimé que, le Titulaire résidant sur le territoire français ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur et que les pièces de ce dossier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <carolin.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Au vu de ce qui précède, l'Expert a donc conclu que le Requêteur 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 <carolin.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 <carolin.fr> au profit du Requêteur, la société Bolton Solitaire.

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 30 novembre 2020

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

