



## DÉCISION DE L'AFNIC

**solvay-france.fr**

**Demande EXPERT-2020-00791**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : SOLVAY, représenté en interne

Le Titulaire du nom de domaine : SOLVAY-FRANCE

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <solvay-france.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 juillet 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

### 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 14 décembre 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 ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 22 décembre 2020.

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

Le 19 janvier 2021, le Centre a nommé Marie-Emmanuelle Haas (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 29 janvier 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

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

- **Annexe 1** Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 2** A propos de Solvay ;
- **Annexe 3** Solvay présence ;
- **Annexe 4** Solvay en France 2020 brochure ;
- **Annexe 5** Sites Solvay en France ;
- **Annexe 6** Courriels envoyés au Défendeur ;
- **Annexe 7** Portefeuille marques Solvay ;
- **Annexe 8** Noms de domaines Solvay ;
- **Annexe 9** Décisions SYRELI FR-2012-00028, <porno chic.fr> et FR-2014-00770, <leboncout.fr> ;
- **Annexe 10** Décisions SYRELI FR-2016-01198, <mouvement-leclerc.fr> et FR-2016-01256 <bouyguesnews.fr> ;
- **Annexe 11** Décision SYRELI FR-2017-01521, <bostik-france.fr> ;
- **Annexe 12** Décision SYRELI FR-2012-00028, <porno chic.fr> et Décision SFN Media SARL contre M.X. Ovi Presse, Litige OMPI n° D2014-1911 ;
- **Annexe 13** Capture d'écran du nom de domaine litigieux

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« 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.  
La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

*A - Le requérant dispose d'un intérêt à agir*

*Solvay est un leader mondial dans la chimie. Le groupe Solvay a été fondé en 1863 et est coté à la Bourse Européenne (Euronext). Le groupe Solvay a son siège social à Bruxelles et emploie environ 24 100 personnes dans 64 pays. Son chiffre de vente net s'est élevé à 10,2 milliards d'euros en 2019 (Annexe 2)*

*La marque SOLVAY du Requéran est bien connue dans le monde entier, à la fois grâce à la présence internationale du Requéran et à ses investissements en marketing. La marque SOLVAY est largement utilisée, y compris sur les réseaux sociaux, et est 4 classée depuis plusieurs années dans le top 10 des*

marques belges les plus puissantes et les plus précieuses. La valeur de la marque SOLVAY est estimée à 847 millions EUR en 2019 (Annexe 3).

En plus de page internet principale (solvay.com), le groupe a développé plusieurs sites internet locaux parmi lesquels figure le site [www.solvay.fr](http://www.solvay.fr). Une brochure disponible sur ce site partage les dernières informations liées au groupe en France (Annexe 4).

De plus, Le groupe Solvay est bien présent sur le territoire français. La société détient en effet dans ce territoire 5 centres de recherche, 11 sièges sociaux, 2 établissements administratifs et 15 sites de productions. L'ensemble de ces établissements sont dispersé au travers le pays (Aubervilliers, Lyon, La Rochelle, Melle, Clamecy...). En annexe 5 sont repris l'ensemble des sites présents en France. Cette information est également disponible via l'adresse internet <https://www.solvay.com/en/solvay-aroundthe-world/france>.

Dès lors que le Requéranant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation.

Le nom de domaine a initialement été réservé le 23 juillet 2020 (Annexe 1). Ainsi et avant d'introduire la présente action, le Requéranant a adressé une lettre de mise en demeure auprès du réservataire le 24 novembre 2020, afin de tenter d'obtenir le transfert dudit nom de domaine.

Le Requéranant a ensuite envoyé un mail de rappel mais n'a, à ce jour, jamais obtenu de réponse. L'ensemble des courriels envoyés au Défendeur sont regroupés au sein de l'annexe 6.

Le Requéranant détient un important portefeuille de marques, dont les suivantes (Annexe 7):

- SOLVAY, marque européenne verbale enregistrée le 30 mai 2000 sous le n ° 000067801 dans les classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20 et 31;

- SOLVAY, marque européenne verbale enregistrée le 13 août 2013 sous le n ° 011664091 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42;

- SOLVAY, marque verbale internationale enregistrée le 28 février 2013 sous le n ° 1171614 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

Les marques ci-dessus seront désignées collectivement sous le nom de «marque SOLVAY».

Comme déjà mentionné, le Requéranant est titulaire d'une série de noms de domaines incluant le nom SOLVAY, parmi ceux-ci figurent notamment les noms de domaine et (Annexe 8).

Les droits du requéranant sont donc bien antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en juillet 2020. Sur base de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus, force est de constater que le requéranant dispose 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 Requéranant;*

Le nom litigieux reproduit la marque SOLVAY du Requéranant à l'identique, associée au terme géographique «France». En outre, le nom de domaine reproduit à l'identique la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne SOLVAY du Requéranant. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéranant et que le nom de domaine litigieux est utilisé par Solvay pour les activités du groupe en France.

Ainsi, l'ajout du terme «France» n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures de Solvay. Au contraire, l'ajout de cet élément géographique est même de nature à accroître ce risque de confusion dans la mesure où les internautes sont fondés à croire que le nom a été enregistré par Solvay pour promouvoir ses produits et services auprès du public français. Le risque est d'autant plus fort que le Requéranant est un groupe international particulièrement connu sur le territoire français. En outre, 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 requéranant (Annexe 9 - Décisions Syreli FR-2012-00028, <porno chic.fr> et FR-2014-00770, <lebonc out.fr> ).

*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 - Décisions Syreli FR-2016-01198, <mouvement-leclerc.fr> et FR-2016-01256, <bouyguesnews.fr>).*

*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 , que «le nom de domaine, composé d'une part du terme «bostik», reprise intégrale des marques «Bostik» du Requéant, et d'autre part du terme «france» territoire sur lequel les marques «Bostik» du Requéant sont protégées, est similaire aux marques «Bostik» du Requéant» (Annexe 11 - Décision Syreli FR-2017-01521, <bostik-france.fr>).*

*Enfin, l'extension géographique «.fr» ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque «SOLVAY» du Requéant. 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 12 - Décisions SYRELI FR-2012-00028, <pornochic.fr> et Décision SFN Media SARL contre M.X. / Ovi Presse, Litige OMPI n° D2014-1911).*

*Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant 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 SOLVAY, ainsi qu'au nom commercial, sa dénomination sociale et l'enseigne sur lesquels le Requéant 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 Requéant, ni autorisé par le Requéant à enregistrer ou à utiliser la marque SOLVAY ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom SOLVAY. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur. L'enregistrement des marques du Requéant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexe 7 – portefeuille marques de Solvay). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.*

*En outre, à la connaissance du Requéant, 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 nom de domaine pointait à l'origine vers la page par défaut du bureau d'enregistrement et redirige désormais vers une page d'erreur (Annexe 13 – capture d'écran du site web solvay-France.fr).*

*Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque SOLVAY du Requéant, très largement connue et dont la présence en France est haute. 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 «SOLVAY» ou «SOLVAY FRANCE» déposée ou protégée en France, ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence d'intérêt légitime.*

*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  
Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requéant était titulaire de la marque SOLVAY et avait des établissements situés en France. 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 Requéant, 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 Requéranant et de sa marque SOLVAY au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en l'associant au terme géographique «France» qui renvoie nécessairement à l'activité en France de la société Solvay.*

*Ainsi il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requéranant et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.*

*Par ailleurs, le Défendeur n'a jamais répondu aux courriels envoyés par le Requéranant et n'a donc pas été en mesure de soumettre quelconque argument pour justifier l'enregistrement de ce nom de domaine.*

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

*Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque SOLVAY du Requéranant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il apparaît évident que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque bien visible sur le territoire français 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 Requéranant, 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. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requéranant.*

*Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requéranant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire aux marques antérieures du Requéranant, à sa dénomination sociale et son enseigne, 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 Requéranant 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.*

*Sur base de l'ensemble des points exposés de la présentation argumentation, nous vous demandons que le nom de domaine objet du litige soit transmis au Requéranant. »*

Le Requéranant 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 Requérant**

Au regard des pièces qui ont été communiquées par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <solway-france.fr> était similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société SOLVAY immatriculée le 26 juin 1991 sous le numéro 0403.091.220 en Belgique ;
- Aux marques suivantes du Requérant, en vigueur en France :
  - SOLVAY, marque européenne verbale enregistrée le 30 mai 2000 sous le n°000067801 dans les classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20 et 31, renouvelée ;
  - SOLVAY, marque européenne verbale enregistrée le 13 août 2013 sous le n°011664091 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
  - SOLVAY, marque verbale internationale enregistrée le 28 février 2013 sous le n°1171614 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

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

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

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

L'Expert a constaté que le nom de domaine <solway-france.fr> est composé de la marque SOLVAY dans son intégralité, à laquelle a été ajouté le terme « France », avec pour effet de rattacher la marque SOLVAY à la France, pays où le Requérant est notamment établi et également présent sur le web à l'adresse « www.solway.fr ».

L'Expert a considéré que le nom de domaine <solway-france.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant sur ses marques SOLVAY, au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE :

- SOLVAY, marque européenne verbale enregistrée le 30 mai 2000 sous le n ° 000067801 dans les classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20 et 31, renouvelée ;
- SOLVAY, marque européenne verbale enregistrée le 16 août 2013 sous le n ° 011664091 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42;
- SOLVAY, marque verbale internationale enregistrée le 28 février 2013 sous le n ° 1171614 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

L'Expert a ensuite examiné 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 a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces que :

- Le Requérant, la société SOLVAY, comptabilise 24 100 collaborateurs à travers le monde et exerce son activité dans 64 pays ;
- Le Requérant est titulaire d'un nombre important de marques SOLVAY protégées dans divers pays et notamment en France ;
- Les marques SOLVAY du Requérant sont clairement antérieures au nom de domaine litigieux et bénéficient en France d'une grande reconnaissance auprès du public ;
- Le Titulaire n'est ni affilié, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque SOLVAY ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <solway-france.fr> en s'identifiant dans la base Whois comme étant la société SOLVAY FRANCE ;
- Le Titulaire a été mis en demeure à plusieurs reprises et a choisi de ne pas répondre ni

réagir d'aucune façon, pour tenter de faire valoir un intérêt légitime et sa bonne foi, au sens de l'article L. 45-2 2° du CPCE ;

- Le Titulaire n'a pas exploité le nom de domaine litigieux et ne peut prétendre qu'il comptait l'exploiter en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services, aucun usage de bonne foi n'apparaissant possible ;
- Le Requérent est privé de la possibilité d'enregistrer le nom de domaine <solway-france.fr> composé de sa marque et de la désignation d'un pays où il est implanté, ce qui lui est préjudiciable.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que le Titulaire résidant en France et s'identifiant comme étant la société SOLVAY FRANCE, ne pouvait ignorer l'existence du Requérent et de ses droits et que les pièces fournies par le Requérent permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <solway-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérent, la société SOLVAY, en créant un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'Expert a donc conclu que le Requérent avait apporté la preuve 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 <solway-france.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 <solway-france.fr> au profit du Requérent, la société SOLVAY.

## 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 4 février 2021

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

