



DÉCISION DE L'AFNIC

varisma.fr

Demande n° FR-2015-00948

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETTALK

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : varisma.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 décembre 2014

Date d'expiration du nom de domaine : 22 décembre 2015

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 mai 2015 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a 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 actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 09 juin 2015.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 juillet 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <varisma.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 :

- Extrait Kbis du 27 mai 2015 de la société INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL immatriculée le 28 mai 1993 sous le numéro 391 302 718 au R.C.S. de Créteil ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <varisma.fr> enregistré le 22 décembre 2014 par la société NETTALK ;
- Article « VARISMA orthèses de compression veineuse élastique » paru le 16 avril 2015 sur le site internet <http://www.eurekasante.fr> ;
- Notice complète de la marque internationale « VARISMA » numéro 493834 désignant la France, enregistrée le 29 avril 1985 par le Requéérant et régulièrement renouvelée pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA CRISTAL » numéro 3014840, enregistrée le 16 mars 2000 par le Requéérant et régulièrement renouvelée pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA OPALE » numéro 3078664, enregistrée le 25 janvier 2001 par le Requéérant et régulièrement renouvelée pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA SEDUCTION » numéro 3392793, enregistrée le 21 novembre 2005 par le Requéérant pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA COMFORT MODEL » numéro 3468600, enregistrée le 11 décembre 2006 par le Requéérant pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA TRANSPARENCE » numéro 3698483, enregistrée le 14 décembre 2009 par le Requéérant pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA ZEN » numéro 3800663, enregistrée le 26 janvier 2011 par le Requéérant pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA SUBLIME » numéro 3955835, enregistrée le 24 octobre 2012 par le Requéérant pour la classe 10 ;
- Notice complète de la marque française « VARISMA VEINUS » numéro 3956353, enregistrée le 26 octobre 2012 par le Requéérant pour la classe 10 ;
- Capture d'écran, datée du 28 mai 2015, du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <varisma.fr> ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.capcontention.com> ;
- Résultats obtenus le 28 mai 2015 après une recherche sur les termes « bas de contention » avec le moteur de recherche Ciao ! ;
- Capture d'écran des produits du fabricant « Compressport » proposés sur le site internet <http://www.trippsport.fr> ;
- Diverses captures d'écran du site internet <http://www.prevarice.com> ;
- Diverses captures d'écran du site internet <http://www.mes-jambes.com>.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous sommes les Conseils de la société INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL (ci-après dénommée la « Requérente »). Nous joignons en pièce n° 1 un extrait Kbis de cette société.

La Requérente a constaté que le nom de domaine 'varisma.fr' a été réservé le 22 décembre 2014 en fraude de ses droits par la société néerlandaise NetTalk, ci-après dénommée la « Défenderesse ». Nous joignons en pièce n° 2 une copie du Whois de ce nom de domaine issue du site de l'AFNIC.

La Requérente ne connaît pas la Défenderesse et n'a aucun lien avec cette dernière.

La Requérente sollicite le transfert du nom de domaine 'varisma.fr' à son profit en application de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

Il sera démontré que la Requérente justifie d'un intérêt légitime à agir (I) et que la Défenderesse a enregistré le nom de domaine contesté 'varisma.fr' en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (II).

I. L'intérêt à agir de la Requérente

INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL est une société du Groupe INNOTHERA, qui est depuis plus de 100 ans un acteur majeur dans le domaine de la santé, particulièrement spécialisé dans les pathologies du quotidien et la phlébologie. Ce groupe a un rayonnement international avec une présence commerciale dans plus de 100 pays dans le monde.

Davantage d'informations sur la Requérente et sur ses activités peuvent être trouvées sur le site Internet <http://www.innothera.com/>.

L'un des produits phare de la Requérente est une orthèse de compression veineuse élastique dénommée VARISMA.

Nous joignons en pièce n° 3 une présentation du produit VARISMA issue du site Internet www.eurekasante.fr.

Cette marque VARISMA est ainsi utilisée pour des bas, chaussettes et collants de contention.

La Requérente est notamment titulaire des droits de marques suivants sur la dénomination VARISMA et ses déclinaisons :- VARISMA : marque internationale désignant notamment la France n° 493 834 déposée le 29 avril 1985, régulièrement renouvelée, pour désigner en classe 10 les bas médicaux (pièce n° 4).

- VARISMA CRISTAL : marque française n° 00 3 014 840 déposée le 16 mars 2000, régulièrement renouvelée, en classe 10 pour désigner notamment les orthèses compressives, chaussettes de contention, bas et collants de contention (pièce n° 5).

- VARISMA OPALE : marque française n° 01 3 078 664 déposée le 25 janvier 2001, régulièrement renouvelée, en classe 10 pour désigner notamment les orthèses compressives, chaussettes de contention, bas et collants de contention (pièce n° 6).

- VARISMA SEDUCTION : marque française n° 05 3 392 793 déposée le 21 novembre 2005 en classe 10 pour désigner notamment les orthèses compressives ; bas, collants et chaussettes de contention médicale et de compression médicale veineuse élastique (pièce n° 7).

- VARISMA COMFORT MODEL : marque française n° 06 3 468 600 déposée le 11 décembre 2006 en classe 10 pour désigner notamment les orthèses compressives, chaussettes de contention, bas et collants de contention (pièce n° 8).

- VARISMA TRANSPARENCE : marque française n° 09 3 698 483 déposée le 14 décembre 2009 en classe 10 pour désigner notamment les orthèses compressives, chaussettes de contention, bas et collants de contention (pièce n° 9).

- VARISMA ZEN : marque française n° 11 3 800 663 déposée le 26 janvier 2011 en classe 10 pour désigner notamment les orthèses compressives, chaussettes de contention, bas et collants de contention (pièce n° 10).

- VARISMA SUBLIME : marque française n° 12 3 955 835 déposée le 24 octobre 2012 en classe 10 pour désigner notamment les chaussettes de contention, bas et collants de contention (pièce n° 11).

- VARISMA VEINUS : marque française n° 12 3 956 353 déposée le 26 octobre 2012 en classe 10 pour désigner les bas de compression veineuse élastique (pièce n° 12). Ces différentes marques, dont certaines sont anciennes, sont régulièrement exploitées par la Requêteur en relation avec les produits qu'elles protègent.

Le nom de domaine 'varisma.fr' a été réservé le 22 décembre 2014, soit postérieurement aux droits de la Requêteur sur la dénomination VARISMA.

La réservation de ce nom de domaine n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requêteur.

Ce nom de domaine reproduit de manière identique le terme VARISMA constitutif des marques antérieures précitées.

Au regard de l'Article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il ne fait aucun doute que la Requêteur a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté dont elle sollicite le transfert à son profit.

II. La violation des droits de la Requêteur

1. Le nom de domaine en litige constitue une contrefaçon des marques de la Requêteur

Le nom de domaine litigieux 'varisma.fr' reproduit à l'identique le terme VARISMA protégé par les différentes marques précitées dont la Requêteur est titulaire.

Il doit être noté que ce terme VARISMA est totalement distinctif au regard des produits concernés. Il s'agit d'un terme de fantaisie, qui n'a aucune signification particulière.

Les marques antérieures de la Requêteur doivent donc être pleinement protégées.

Le nom de domaine litigieux 'varisma.fr' :

(i) Est strictement identique à la marque internationale VARISMA précitée et figurant en pièce n° 4;

(ii) Est très fortement similaire aux marques de la Requêteur figurant en pièces n° 5 à 12 dont l'élément d'attaque est VARISMA. Il reproduit en effet à l'identique cet élément d'attaque, qui est totalement distinctif.

Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits de marques antérieurs

dont la Requête est titulaire. Ces différentes marques, dont certaines sont anciennes, sont régulièrement exploitées par la Requête en relation avec les produits qu'elles protègent.

Le nom de domaine 'varisma.fr' a été réservé le 22 décembre 2014, soit postérieurement aux droits de la Requête sur la dénomination VARISMA.

La réservation de ce nom de domaine n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requête.

Ce nom de domaine reproduit de manière identique le terme VARISMA constitutif des marques antérieures précitées.

Au regard de l'Article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques et des décisions de l'AFNIC d'ores et déjà rendues, il ne fait aucun doute que la Requête a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté dont elle sollicite le transfert à son profit.

I. La violation des droits de la Requête

1. Le nom de domaine en litige constitue une contrefaçon des marques de la Requête

Le nom de domaine litigieux 'varisma.fr' reproduit à l'identique le terme VARISMA protégé par les différentes marques précitées dont la Requête est titulaire.

Il doit être noté que ce terme VARISMA est totalement distinctif au regard des produits concernés. Il s'agit d'un terme de fantaisie, qui n'a aucune signification particulière.

Les marques antérieures de la Requête doivent donc être pleinement protégées.

Le nom de domaine litigieux 'varisma.fr' :

(i) Est strictement identique à la marque internationale VARISMA précitée et figurant en pièce n° 4 ;

(ii) Est très fortement similaire aux marques de la Requête figurant en pièces n° 5 à 12 dont l'élément d'attaque est VARISMA. Il reproduit en effet à l'identique cet élément d'attaque, qui est totalement distinctif.

Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits de marques antérieurs dont la Requête est titulaire.

2. La Défenderesse ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux

La Requête n'a jamais autorisé la Défenderesse à utiliser sa marque VARISMA.

La Défenderesse n'est pas connue sous le nom de domaine en litige et ne dispose d'aucun droit à titre de marque sur celui-ci. La Défenderesse ne pouvait pas ignorer l'existence des marques de la Requête lorsqu'elle a enregistré le nom de domaine en litige.

La Défenderesse ne peut par ailleurs pas démontrer un quelconque usage du nom de domaine litigieux 'varisma.fr' en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi.

Elle n'est évidemment pas communément connue sous le nom de domaine en litige et ne peut démontrer aucun intérêt légitime. Le nom de domaine en litige n'est pas exploité sous la forme d'un site web et ne l'a jamais été. L'usage qui est effectué de ce nom de domaine n'est pas un usage non commercial non plus, les pages de parking étant activées afin d'afficher des liens sponsorisés générant des revenus publicitaires pour la Défenderesse.

La Défenderesse n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine 'varisma.fr'.

3. La Défenderesse agit de mauvaise foi

Il apparaît clairement que l'objectif de la Défenderesse est de chercher à profiter de la connaissance attachée à la marque VARISMA afin de générer un profit en redirigeant les internautes vers une page parking.

Cette page parking présente des liens hypertexte faisant explicitement référence aux produits vendus sous la marque VARISMA et ses déclinaisons.

Nous joignons en pièce n° 13 une copie de la page d'accueil de cette page parking où figurent des liens spécifiquement relatifs aux bas, collants et chaussettes de contention.

Figurent notamment sur cette page d'accueil :

(i) Sous la rubrique « Annonces » des liens vers des sites de vente de bas de contention et autres produits de compression veineuse élastique tels que :

www.capcontention.com: apparaissent les noms de concurrents directs de la Requérante tels que Sigvaris, Radiante ou Thuasne.

Il s'agit d'un site de vente en ligne de produits de contention tels que bas, chaussettes et collants de contention (pièce n°14). Des produits provenant de sociétés concurrentes de la Requérante sont vendus sur ce site (Sigvaris, Medi, Thuasne...).

www.ciao.fr/Bas: ce site renvoie vers des annonces de vente de bas de contention (pièce n°15).

www.trippSPORT.fr/39_compressport: ce site renvoie vers les produits de la marque Compressport, à savoir notamment des manchons et chaussettes de compression veineuse, qu'il est possible d'acheter en ligne (pièce n°16).

(ii) Figurent également à droite de la page d'accueil, sous la rubrique « Liens associés », les liens suivants :

Collants de contention
Bas de contention
Chaussette contention
Chaussettes compression
Medi Strümpfe
Bas de contention
Chaussette contention
Sigvaris compression

En cliquant sur ces liens, l'internaute est redirigé vers une autre page du site 'varisma.fr', où figurent encore des liens vers des sites de vente de produits de compression veineuse (pièces n° 17 à 19), tels que par exemple www.basdecontentionboutique.fr/, www.mes-jambes.com/, www.biendansmesveines.com/, www.espace-contention.com/collant, www.prevarice.com/Chaussette-Contention.

Des produits provenant de sociétés concurrentes de la Requérante sont encore vendus sur ces sites Internet tels que Sigvaris, Varisan, Thuasne, Medi par exemple (pièces 20 et 21).

Il s'agit de produits précisément protégés par les différentes marques VARISMA dont la Requérante est titulaire.

Figurent aussi des liens vers les sites Internet de concurrents de la Requérante tels que par exemple www.medi-compression.fr/ (pièce n°22).

Un tel comportement caractérise la mauvaise foi de la Défenderesse.

En effet, cette dernière a manifestement enregistré le nom de domaine 'varisma.fr' dans le but de profiter de la connaissance attachée aux marques VARISMA de la Requêteurante pour détourner les internautes et obtenir un profit via le système du « pay per click » avec aucune intention de l'exploiter effectivement.

Un tel usage est de nature à tromper le consommateur qui, croyant se rendre sur le site de la marque de la Requêteurante, est détourné vers des sites vendant des produits concurrents.

La Requêteurante demande ainsi la transmission de ce nom de domaine 'varisma.fr' à son profit.

La Requêteurante indique enfin que le nom de domaine 'varisma.fr' ne fait l'objet, à sa connaissance, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.».

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Titulaire lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes.

Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <varisma.fr> était :

- Identique à la marque internationale « VARISMA » numéro 493834 désignant la France, enregistrée le 29 avril 1985 par le Requêteur et régulièrement renouvelée pour la classe 10 ;
- Similaire aux marques françaises enregistrées par le Requêteur et notamment :
 - La marque française « VARISMA CRISTAL » numéro 3014840, enregistrée le 16 mars 2000 et régulièrement renouvelée pour la classe 10 ;
 - La marque française « VARISMA OPALE » numéro 3078664, enregistrée le 25 janvier 2001 et régulièrement renouvelée pour la classe 10 ;
 - La marque française « VARISMA SEDUCTION » numéro 3392793, enregistrée le 21 novembre 2005 pour la classe 10 ;

- La marque française « VARISMA COMFORT MODEL » numéro 3468600, enregistrée le 11 décembre 2006 pour la classe 10 ;
- La marque française « VARISMA TRANSPARENCE » numéro 3698483, enregistrée le 14 décembre 2009 pour la classe 10 ;
- La marque française « VARISMA ZEN » numéro 3800663, enregistrée le 26 janvier 2011 pour la classe 10 ;
- La marque française « VARISMA SUBLIME » numéro 3955835, enregistrée le 24 octobre 2012 pour la classe 10 ;
- La marque française « VARISMA VEINUS » numéro 3956353, enregistrée le 26 octobre 2012 pour la classe 10.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <varisma.fr> est identique à la marque internationale antérieure «VARISMA» numéro 493834 désignant la France, enregistrée le 29 avril 1985 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour la classe 10.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège a constaté que selon le Requéant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <varisma.fr> ;
- N'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <varisma.fr> ; cependant il n'en fournit pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est notamment titulaire de la marque internationale antérieure désignant la France «VARISMA» enregistrée le 29 avril 1985 sous le numéro 493834 et exploitée pour des produits et services de « bas médicaux » ;
- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques françaises comprenant le terme « VARISMA » antérieures au nom de domaine <varisma.fr> et notamment :
 - La marque française « VARISMA CRISTAL » numéro 3014840, enregistrée le 16 mars 2000 régulièrement renouvelée et exploitée pour des produits et services de « Orthèses compressives, chaussettes de contention, bas et collants de contention, bas et collants à varices, bas et collants à usage médical, bandes et bandages de contention » ;
 - La marque française « VARISMA OPALE » numéro 3078664, enregistrée le 25 janvier 2001 régulièrement renouvelée et exploitée pour des produits et services de « Orthèses compressives, chaussettes de contention, bas et

- collants de contention, bas et collants à varices, bas et collants à usage médical, bandes et bandages de contention » ;
- La marque française « VARISMA SEDUCTION » numéro 3392793, enregistrée le 21 novembre 2005 et exploitée pour des produits et services de « Orthèses compressives, bandes et bandages de contention et de compression médicale veineuse élastique ; bas, collants et chaussettes de contention médicale et de compression médicale veineuse élastique » ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <varisma.fr> est une page parking :
- Présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « collants de contention », « bas de contention », « chaussette contention » etc. ;
 - Reproduisant à l'identique la marque « VARISMA » du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <varisma.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <varisma.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <varisma.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 07 juillet 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

