



DÉCISION DE L'AFNIC

pharmalpes.fr

Demande n° FR-2016-01241

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Monsieur G.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pharmalpes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 janvier 2013 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 janvier 2017

Bureau d'enregistrement : Ascio Technologies Inc.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 septembre 2016 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 1^{er} 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 20 septembre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 octobre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Régis MASSE (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 octobre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pharmalpes.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Copies du passeport et de la carte nationale d'identité de M. G., Président de la société LEFADA ;
- Extrait Kbis du 27 juin 2016 de la société LEFADA immatriculée le 07 juin 2013 sous le numéro 793 523 598 au R.C.S. de Marseille dont le Président est Monsieur G. ;
- Publication au BOPI 10/43 NL - VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française « PHARMALPES » numéro 10 3 771 202 déposée le 1^{er} octobre 2010 par Monsieur G. pour les classes 3, 5 et 29 à 32 ;
- Notice complète de la marque française « PHARMALPES » numéro 10 3 771 202 enregistrée le 1^{er} octobre 2010 par Monsieur G. pour les classes 3, 5 et 29 à 32 ;
- Extrait partiel de la base Whois du nom de domaine <pharmalpes.com> enregistré par Monsieur G. ;
- Extraits du 8 septembre 2016 de la base Whois des noms de domaine <pharmalpes.fr> et <pharmalp.fr> enregistrés le 17 janvier 2013 sous diffusion restreinte ;
- Courriel du 18 janvier 2013 envoyé par Monsieur G. au Titulaire relatif aux marques « PHARMALPES ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine « pharmalpes.fr » a été créé le 17 janvier 2013 à 14 :53, or je suis le dépositaire de la marque PHARMALPES sur le territoire français, marque enregistrer au prêt de l'INPI sous le numéro National : 10 3 771 202 en date du 1ER Octobre 2010 (annexe 4a, 4b et 4c). Je suis également titulaire du nom de domaine « pharmalpes.com » (annexes 5).

Le titulaire du nom de domaine « pharmalpes.fr » fait et a fait manifestement preuve de mauvaise foi, en effet suite à mon appel téléphonique à Monsieur [nom] le 17 janvier 2013, (jour de l'enregistrement du nom de domaine en question comme par hasard) (voir email du 18/01/13 en annexe 1) pour lui signifier mon opposition quand à l'utilisation de ma marque dont il semblait ne pas en avoir la connaissance à ce moment-là, Il a donc fait enregistrer en urgence ce même jour suite à notre discussion les noms de domaine « pharmalpes.fr » et « pharmap.fr » à 2 minutes d'intervalle l'un de l'autre(voir pièce en annexes 2 et 3). Les deux noms de domaine n'ayant aucun contenu plus de 3 ans après leur enregistrement.

Le « .FR » est une extension national française qui la relie à la France (territoire ou je développe ma marque PHARMALPES) et aux contenus francophones, ainsi qu'au marché français. Affirmer la préférence des utilisateurs français pour le .FR est un axe stratégique et incontournable selon l'AFNIC.

Par conséquent l'enregistrement du nom de domaine « pharmalpes.fr » constitue une violation manifeste de l'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques.

En réparation, je demande à ce que le nom de domaine « pharmalpes.fr » soit transmis à mon profit car je dispose d'un intérêt à agir et que le nom de domaine « pharmalpes.fr » objet du litige est susceptible de porter atteinte à mes droits de propriété intellectuelle, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Je certifie qu'à ma connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige, n'est en cours au moment où je formule ma demande.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 11 octobre 2016.

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

- Extraits du 10 octobre 2016 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Titulaire :
 - o <pharmalp.ch> le 05 février 2008 ;
 - o <pharmalp.com> le 13 janvier 2010 ;
- Assignation de Monsieur G. devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille du 30 août 2016 par la société de droit suisse PHARMALP SA en vue de voir prononcer la déchéance pour défaut d'usage de la marque française « PHARMALPES » numéro 10 3 771 202.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Faits

Monsieur M. est fondateur et dirigeant d'une société de droit suisse dénommée PHARMALP.

Cette société PHARMALP offre des solutions de santé naturelles et innovantes, aux personnes soucieuses de leur santé et de sa prévention, telles que des probiotiques et des extraits de plantes alpines et produits de phytothérapie particulièrement efficaces en traitement préventif et dans des pathologies infectieuses récidivantes, comme vous pourrez le constater sur le site www.pharmalp.ch.

Monsieur M. est également titulaire des noms de domaine suivants, enregistrés à des dates antérieures aux droits invoqués par le requérant :

- nom de domaine. <pharmalp.ch>, enregistré le 5 février 2008 ;
- nom de domaine. <pharmalp.com>, enregistré le 13 janvier 2010 (Annexe1).

Par ailleurs, la société PHARMALP est titulaire de plusieurs marques PHARMALP :

- marque suisse PHARMALP n°623 937 déposée le 2 décembre 2011 ;
- marque suisse PHARMALP n°655 812 déposée le 7 octobre 2013 ;
- marque internationale PHARMALP n°1104712 enregistré le 20 décembre 2011 et désignant l'Union Européenne et l'Algérie sous priorité de la marque suisse n°623 937 ;
- marque internationale PHARMALP n°1210605 enregistré le 4 avril 2014, sous priorité de la marque suisse n°655 812, désignant la Chine, l'Union Européenne, la Colombie, l'Algérie, la République islamique d'Iran, la République de Corée, le Maroc, la Norvège, la Fédération de Russie, Singapour, la Tunisie, la Turquie et l'Ukraine.

La société PHARMALP a donc une réelle activité commerciale et vend ses produits sous la marque PHARMALP.

2. Monsieur M. a un intérêt légitime et a agi de bonne foi

Aux termes de l'article L. 45-2 §2 du Code des postes et des communications électroniques, il est prévu que le nom de domaine peut être supprimé « lorsque le nom de domaine est : (...) 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelles ou de la personnalité, sauf si

le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

Or, force est de constater que Monsieur M. avait un intérêt légitime et a agi de bonne foi le 17 janvier 2013 en souhaitant préserver ses droits et intérêts en France sur la dénomination PHARMALP, pour consolider les marques enregistrées PHARMALP désignant l'Union Européenne et donc en vigueur en France.

En effet, Monsieur M. a souhaité sécuriser ses droits sur la dénomination PHARMALP en réservant les noms de domaine <pharmalp.fr> et <pharmalpes.fr> correspondant à ses marques et ses noms de domaine antérieurs et à une orthographe approchante.

3. Demande de sursis à statuer

En outre, on peut s'étonner que Monsieur G. engage une action, trois ans après la réservation du nom de domaine <pharmalpes.fr> par notre client. En réalité, cette action intervient dans un contexte tout particulier.

En effet, il s'avère que la marque française PHARMALPES n° 3 771 202 au nom du requérant sur laquelle il base son action n'est pas exploitée et que son propriétaire encourt la déchéance de ses droits pour défaut d'usage.

C'est la raison pour laquelle la société PHARMALP a assigné Monsieur G. en déchéance de ses droits sur la marque française PHARMALPES n° 3 771 202 pour défaut d'usage de sa marque le 30 août dernier (Annexe 2).

Compte tenu de l'action en déchéance pour défaut d'usage engagée à l'encontre de la marque française PHARMALPES n°3 771 202, nous sollicitons un sursis à statuer de la présente procédure et à tout le moins le rejet de la plainte.

4. Rejet de la demande de transmission de nom de domaine

Nous sollicitons le rejet de la plainte de Monsieur G. au motif qu'elle est dénuée de fondement, car Monsieur M. avait un intérêt légitime et agi de bonne foi pour préserver ses droits et intérêts sur la marque PHARMALP.

En outre, compte tenu de l'action en cours à l'encontre de la marque PHARMALPES de Monsieur G., la transmission du nom de domaine contesté serait préjudiciable au requérant.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.»

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 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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pharmalpes.fr> était identique à la marque française « PHARMALPES » numéro 10 3 771 202 enregistrée le 1er octobre 2010 par le Requérant pour les classes 3, 5 et 29 à 32.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <pharmalpes.fr> est identique à la marque française antérieure « PHARMALPES » 10 3 771 202 enregistrée le 1er octobre 2010 par le Requérant pour les classes 3, 5 et 29 à 32.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, Monsieur G.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire :

- o Est le fondateur en 2011 de la société suisse PHARMALP SA dont il est le dirigeant, société ayant pour objet de proposer des « *solutions de santé naturelles et innovantes aux personnes soucieuses de leur santé et de sa prévention* » ;
- o A mis au point et commercialisé sous le terme « PHARMALP » des produits probiotiques ou à base de plantes alpines ;
- o A déposé et enregistré dans le cadre de ses activités les noms de domaine <pharmalp.ch> le 05 février 2008 et <pharmalp.com> le 13 janvier 2010 ;
- o A enregistré le nom de domaine <pharmalpes.fr> pour consolider en France ses marques et noms de domaines antérieurs « PHARMALP ».

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <pharmalpes.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française antérieure « PHARMALPES » 10 3 771 202 enregistrée le 1er octobre 2010 par le Requérant pour les classes 3, 5 et 29 à 32 comprenant notamment les produits de « *savons ; huiles essentielles ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; plantes et fleurs naturelles ; (...)* » ;
- Le Titulaire déclare :
 - o Etre le fondateur en 2011 de la société suisse PHARMALP SA dont il est le dirigeant, société ayant pour objet de proposer des « *solutions de santé naturelles et innovantes aux personnes soucieuses de leur santé et de sa prévention* » ;
 - o Avoir mis au point et commercialiser sous le terme « PHARMALP » des produits probiotiques ou à base de plantes alpines ;
 - o Avoir déposé et enregistré dans le cadre de ses activités les noms de domaine <pharmalp.ch> le 05 février 2008 et <pharmalp.com> le 13 janvier 2010 ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <pharmalpes.fr> le 17 janvier 2013 soit le jour où un échange téléphonique a eu lieu entre eux au sujet de la marque « PHARMALPES » ;
- Le Titulaire déclare pour sa part avoir enregistré le nom de domaine <pharmalpes.fr> pour consolider en France ses marques et noms de domaines antérieurs « PHARMALP » ;
- Le Requérant effectue une demande SYRELI trois ans après avoir contacté le Titulaire au moment où ce dernier vient d'assigner le 30 août 2016 le Requérant devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille du 30 août 2016 en vue de voir prononcer la déchéance pour défaut d'usage de la marque française « PHARMALPES » numéro 10 3 771 202.

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

Le Collège a donc conclu que le Requéant n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <pharmalpes.fr>.

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 18 octobre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

