



DÉCISION DE L'AFNIC

ascensia.fr

Demande n° FR-2016-01113

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BAYER HEALTHCARE LLC

Le Titulaire du nom de domaine : La société NEXT DEVELOPMENT LTD.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ascensia.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 mai 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 mai 2016

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 mars 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 8 avril 2016.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mai 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

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

- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « ASCENSIA » numéro 014419881 enregistrée le 27 juillet 2015 par le Requéant pour les classes 5, 9, 10 et 37 ;
- Extraits du 15 janvier 2016 de la base Whois des noms de domaine :
 - <ascensia.com> enregistré le 28 juin 2001 par la société BAYER AG ;
 - <ascensia.us> enregistré le 24 avril 2002 par le Requéant ;
 - <ascensia.co.uk> enregistré le 25 mars 2002 par la société BAYER AG ;
- Extraits du 15 janvier 2016 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société NEXT DEVELOPMENT LTD :
 - <aapple.it>, <ebaye.it> et <addidas.it> enregistrés le 23 avril 2015 ;
 - <citicredicards.com> enregistré le 29 avril 2015 ;
 - <mapgoogle.fr> et <wwwgoogl.fr> enregistrés le 9 mai 2015 ;
- Liste de noms de domaine formés avec le terme « ASCENSIA » sous plusieurs extensions avec leurs dates d'enregistrement sans information quant aux titulaires de ces noms de domaine ;
- Résultats obtenus le 15 janvier 2016 après une recherche sur le terme « ASCENSIA » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 15 janvier 2016 après une recherche sur les termes « NEXT DEVELOPMENT LTD » effectuée avec le moteur de recherche REVERSE WHOIS LOOKUP – DOMAIN OWNERSHIP SEARCH – DOMAIN TOOLS ;
- Captures d'écran du 15 janvier 2016 des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <ascensia.fr>, contenu fourni sans traduction en langue française ;
- Pages du site internet <http://www.bgstar.fr/web> ;
- Documents non fournis en langue française : extraits du « Canadian Intellectual Property Office » et du « Deutsches Patent – und Markenamt ».

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Faits

1.1 Le Demandeur

1.1.1 Le Demandeur fait partie du groupe de sociétés Bayer. Bayer AG est une entreprise internationale dont les compétences de base sont les domaines de la santé, de la nutrition et de la protection des végétaux. Elle est représentée par plus de 250 filiales et possède plus de 100 000 employés dans le monde entier. Les actions de Bayer AG sont cotées dans pratiquement tous les grands indices boursiers, elles sont négociées dans toutes les bourses allemandes et sont cotées au DAX 30, un indice boursier de premier ordre constitué des 30 sociétés allemandes inscrites à la bourse de Francfort. Bayer AG, seule ou via des sous-groupes tels que HealthCare et CropScience, traite en affaires sur les cinq continents, en fabricant et en vendant de nombreux produits, notamment des produits pharmaceutiques et médicaux, des produits vétérinaires, des

produits de diagnostic et des produits chimiques agricoles.

1.1.2 Le sous-groupe Bayer HealthCare fait partie des plus grands innovateurs au monde dans le domaine des produits pharmaceutiques et médicaux. La mission de ce sous-groupe est de rechercher, développer, fabriquer et commercialiser des produits innovants qui améliorent la santé des personnes et des animaux dans le monde. Aujourd'hui, certaines des marques principales et les plus fiables en vente libre proviennent du portefeuille mondial du Demandeur, y compris Bayer Aspirin®, Cardio Aspirin®, Bepanthen® / Bepanthol®, Canesten®, Elevit®, Redoxon®, et Supradyn®.

1.1.3 Le produit ASCENSIA® est un système de contrôle de la glycémie destiné à des autodiagnostic, pour les personnes qui souffrent de diabète, et aux professionnels de la santé afin de contrôler les concentrations de glucose dans le sang total. Les systèmes de contrôle de la glycémie du Demandeur connaissent une grande popularité et sont fortement recommandés par les pharmaciens, ce qui non seulement renforce la confiance du consommateur mais souligne également l'importance et l'efficacité du produit.

1.1.4 Le Demandeur possède de nombreux enregistrements de marque pour ASCENSIA dans le monde, y compris l'enregistrement de la marque européenne n° 014419881 ASCENSIA enregistrée le 9 décembre 2015. Voir l'Annexe 1. Les premiers enregistrements de marque du Demandeur pour ASCENSIA datent de 2002. Voir l'Annexe 2.

1.1.5 De plus, le Demandeur et ses sociétés affiliées sont très présents sur Internet et sont les propriétaires enregistrés de plus de 100 noms de domaine comprenant la marque ASCENSIA, y compris <ascensia.com> (enregistrée le 28 juin 2001), <ascensia.info>, <ascensia.de>, <ascensia.at>, <ascensia.ch>, <ascensia.us> (enregistrée le 4 avril 2002), <ascensia.co.uk> (enregistrée le 25 mars 2002) et <ascensia.eu>. Des preuves documentaires concernant les noms de domaine surlignés et une liste complète des noms de domaine d'ASCENSIA sont présentées dans l'Annexe 3.

1.1.6 De toute évidence, la Marque ASCENSIA se rapporte exclusivement au Demandeur. Une recherche sur Google.fr en tapant la requête « ASCENSIA » montre que presque tous les résultats de la recherche font référence au Demandeur et à ses produits. Les impressions des résultats de la recherche réalisées le 15 janvier 2016 sont fournies dans l'Annexe 4.

1.2. Le Détenteur

1.2.1 Le Détenteur est un domaine professionnel. Selon les informations disponibles sur www.domaintools.com, le Détenteur est le propriétaire enregistré de 2 913 noms de domaine. Voir l'Annexe 5. En outre, le Détenteur s'engage à enregistrer des noms de domaine contenant des noms et marques commerciales protégés de tiers. Outre le Nom de domaine, le Détenteur a enregistré un certain nombre de noms de domaine supplémentaires y compris des noms et marques commerciales protégés de tiers, tels que :

- <apple.it> (Apple est une société d'informatique très connue)

- <adidas.it> (Adidas est un fabricant d'équipements de sport)

- <citigredcards.com> (Citigroup Inc. ou Citi est une banque d'investissement multinationale et une société de services financiers américaine)

- <ebay.it> (eBay Inc. est une société multinationale et une société de commerce électronique américaine qui fournit des services de vente de consommateur à consommateur et d'entreprise à consommateur sur Internet)

- <mapgoogle.fr> et <wwwgoogl.fr> (Google Inc. est une société de technologie multinationale américaine spécialisée dans les services et produits liés à Internet).

Des copies des impressions des recherches correspondantes dans la base de données Whois qui ont été réalisées le 15 janvier 2016 sont présentées dans l'Annexe 6.

1.2.2 Le Nom de domaine est utilisé en rapport avec un site Internet de paiement par clic, qui renvoie aux produits du Demandeur et aux produits concurrents, y compris les liens vers « BGSTAR », qui est un produit proposé par le concurrent du Demandeur, SANOFI. Voir l'Annexe 7.

2. Fondement juridique

2.1 L'utilisation du Nom de domaine en rapport avec un site Internet qui affiche des liens publicitaires vers les produits des concurrents du Demandeur porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Demandeur.

2.2 En outre, l'utilisation du Nom de domaine par le Déposant a une incidence sur le Demandeur. Le Nom de domaine est identique à la marque ASCENSIA. Le Nom de domaine fait référence à un

site Internet qui affiche des liens vers les sites Internet des concurrents du Demandeur. Les utilisateurs d'Internet peuvent être induits en erreur en croyant que le Demandeur est la source des produits des concurrents. Par ailleurs, ou de plus, un utilisateur d'Internet qui suit l'un des liens affichés sur le site Internet de paiement par clic peut acheter des produits d'un concurrent du Demandeur.

2.3 De même, en adoptant un nom de domaine identique à la marque commerciale du Demandeur, le Déposant fait concurrence au Demandeur en ce qui concerne le trafic Internet en profitant de la confusion des consommateurs.

2.4 Il est inconcevable que le Détenteur ait des intérêts légitimes dans le Nom de domaine ou qu'il agisse de bonne foi. Le Détenteur possède des milliers de noms de domaine et il utilise un modèle d'exploitation de marques commerciales de tiers grâce à l'utilisation de sites Internet qui affichent des liens publicitaires. Il n'y a jamais eu de relation entre le Demandeur et le Détenteur et le Détenteur n'a jamais obtenu de licence ou été autorisé d'une autre manière à déposer ou utiliser la marque ASCENSIA de quelque façon que ce soit, y compris dans un nom de domaine.

2.5 Le mot « ASCENSIA » est un mot inventé, sans signification inhérente, et ne décrit pas les produits en question. La marque ASCENSIA et la plupart des noms de domaine d'ASCENSIA ont été enregistrés par le Demandeur plusieurs années avant la date d'enregistrement du Nom de domaine.

3. Recours

Le Demandeur demande respectueusement à l'Ordre de rendre une décision pour que le Nom de domaine <ASCENSIA.FR> soit transféré au profit du Demandeur.

4. Certifications

Le Demandeur certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire concernant le nom de domaine en question n'est en cours au moment de sa demande.».

Le Requérent 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 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

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requérent n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérent

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

- À la marque européenne « ASCENSIA » numéro 014419881 enregistrée le 27 juillet 2015 par le Requéant pour les classes 5, 9, 10 et 37 ;
- Au nom de domaine <ascensia.us> enregistré par le Requéant le 24 avril 2002.

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

iii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège a noté que le Requéant, la société BAYER HEALTHCARE LLC est une société située sur le territoire des Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. »

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société BAYER HEALTHCARE LLC ait un intérêt à agir, la société ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

V. Décision

Le collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <ascensia.fr> au profit du Requéant est inapplicable et rejette donc sa demande.

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 10 mai 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

