



## DÉCISION DE L'AFNIC

**eurobiol.fr**

**Demande n° FR-2016-01250**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société SCORPIUS

Le Titulaire du nom de domaine : La société PHONE ADDICT

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : eurobiol.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 février 2014 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 février 2017

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 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<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 11 octobre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 octobre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 novembre 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <eurobiol.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 :

- Procuration donnée le 26 septembre 2016 par le Requéran à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI sur le nom de domaine <eurobiol.fr> ;
- Extrait Kbis du 12 juin 2016 de la société SCORPIUS immatriculée le 03 mars 1992 sous le numéro 384 617 692 au R.C.S. de Paris ayant pour activités la détention de valeurs mobilières, leur gestion, la recherche, l'expérimentation, le négoce de produits chimiques ou de synthèse ainsi que la prestation de tous services ;
- Informations détaillées de la marque internationale « EUROBIOL » numéro 340995 ne désignant pas la France, enregistrée le 06 décembre 1967 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 05 ;
- Informations détaillées de la marque internationale « EUROBIOL » numéro 584614 ne désignant pas la France, enregistrée le 13 mars 1992 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 05 ;
- Notice complète de la marque française « EUROBIOL » numéro 1422897 enregistrée le 14 août 1987 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 05 ;
- Extraits des 23 et 26 septembre 2016 de la base Whois des noms de domaine :
  - <eurobiol.fr> enregistré le 04 février 2014 par la société PHONE ADDICT ;
  - <phytobiol.com> enregistré le 16 janvier 2014 par Monsieur H. ;
- Captures d'écrans du 23 septembre 2016 :
  - De pages des sites internet : <http://www.mayoly-spinder.fr>, <http://phytobiol.com> et <https://eurobiol.com/fr/> ;
  - De pages relatives à M. H. extraites du site internet <http://dirigeants.bfmtv.com> ;
- Résultats obtenus le 23 septembre 2016 après une recherche sur le terme « EUROBIOL » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel du 05 septembre 2016 envoyé au Titulaire par le représentant du Requéran le mettant en demeure de lui transférer les noms de domaine <eurobiol.fr>, <euro-biol.fr> et <eurobiol.com>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« La société SCORPIUS (le « Requéran ») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <eurobiol.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <eurobiol.fr> enregistré le 4 février 2014 par le Titulaire identifié comme Phone Addict domicilié à Paris en France (annexe 1).

Le Requéran est un laboratoire français, familial et indépendant, qui a su se développer depuis plusieurs décennies autour de spécialités pharmaceutiques efficaces et reconnues.

*Son savoir-faire, qui lui a permis de bâtir une solide réputation de fiabilité et d'innovation, s'applique sur plusieurs aires thérapeutiques, telles que la gastro-entérologie, la rhumatologie, l'ORL, la médecine générale ou encore la santé grand public.*

*Le Requéran est également présent dans l'univers de la dermo-cosmétique ainsi que de la galénique à travers la formulation et la production de capsules molles pharmaceutiques et nutraceutiques, le façonnage de multiples formes galéniques pharmaceutiques ou encore le développement et production de produits cosmétiques (crèmes, produits capillaires...) (annexe 2).*

*Le Plaignant est titulaire de plusieurs marques françaises et internationales EUROBIOL® enregistrées pour la classe 5 depuis plusieurs décennies (annexe 3):*

- Enregistrement international EUROBIOL® n°340995 en date du 06/12/1967 ;*
- Marque française EUROBIOL® n°1422897 en date du 14/08/1987 ;*
- Enregistrement international EUROBIOL® n°584614 en date du 13/03/1992.*

*Le Titulaire du nom de domaine <eurobiol.fr> est Phone Addict, dont le gérant est [prénom nom]. Ce dernier est également le gérant de la société Phytobiol, un laboratoire français de produits de soins et d'hygiène pour le corps et l'organisme, qui distribue ses produits notamment en pharmacies et para-pharmacies (annexes 4 et 5).*

*Le 05/09/2016, une lettre de mise en demeure a été envoyée au Titulaire de ce nom de domaine afin de connaître les raisons de son enregistrement (annexe 6). Aucune réponse n'a à ce jour été reçue de la part du Titulaire.*

*Le nom de domaine litigieux <eurobiol.fr> est identique aux marques EUROBIOL® du Requéran. En effet, le nom de domaine reprend le terme EUROBIOL® dans son intégralité et sans ajout de lettre, mot ou chiffre.*

*Le fait d'ajouter l'extension « .FR » ne suffit en aucun cas à écarter le risque de confusion existant entre le nom de domaine <eurobiol.fr> et les marques EUROBIOL® du Requéran. En effet, l'extension « .FR » est générique et ne permet pas rendre en lui-même le nom de domaine distinctif.*

*Par ailleurs, une recherche Google sur le terme EUROBIOL® fournit plusieurs résultats, tous en relation avec le produit EUROBIOL® commercialisé par la société SCORPIUS (annexe 7).*

*Le Requéran dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.*

## *1. Sur l'enregistrement du nom de domaine*

*Le Titulaire est présumé avoir eu connaissance de l'existence des marques du Requéran lors de l'enregistrement du nom de domaine <eurobiol.fr>. En effet :*

- Le Requéran dispose de droits de propriété intellectuelle sur le terme EUROBIOL® dans la classe 5 depuis plus de 50 ans (annexe 3);*
- Les secteurs d'activité du Titulaire et du Requéran sont fortement similaires (cf. introduction) ;*
- Le Titulaire est domicilié en France, lieu d'établissement du Requéran (annexe 1);*
- Une simple recherche Google sur le terme EUROBIOL fournit des résultats uniquement en rapport avec le Requéran (annexe 7).*

*Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société SCORPIUS et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque EUROBIOL®, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine associant la marque EUROBIOL®.*

*Le Titulaire ne détient pas non plus de droit de marque sur le terme EUROBIOL®.*

*Au surplus, le Titulaire utilise déjà le nom de domaine www.phytobiol.com pour son activité (annexe 5).*

*Le Requéran estime en conséquence que le Titulaire a donc enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des droits du Titulaire sur la dénomination EUROBIOL, et ce dans le but d'empêcher le Requéran de l'enregistrer et ainsi le priver d'exercer ses droits sur l'expression EUROBIOL®.*

*En conséquence, le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux <eurobiol.fr> de mauvaise foi.*

## *2. Sur l'exploitation du nom de domaine*

*Le nom de domaine <eurobiol.fr> redirige vers le site Internet <https://eurobiol.com/fr/>, sur lequel le*

*Titulaire créé un risque de confusion en prétendant être la société EUROBIOL. Le Titulaire se contredit d'ailleurs dans sa page « conditions générales de vente » où il confirme être la société PHYTOBIOL (annexe 8).*

*Par ailleurs, ce site Internet propose à la vente des produits relevant de la classe 5, à savoir notamment des produits capillaires ainsi que des compléments alimentaires présentés sous forme de capsules molles (annexe 9). Ces produits sont fortement similaires aux produits commercialisés par le Requérent (cf. introduction).*

*Une lettre de mise en demeure a été envoyée le 05/09/2016 au Titulaire afin de connaître les raisons de son enregistrement (annexe 6). Aucune réponse n'a à ce jour été reçue de la part du titulaire afin de justifier sa réservation, ce qui confirme sa mauvaise foi.*

*Le Titulaire utilise donc le nom de domaine dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et ainsi détourner la clientèle du Requérent vers les produits qu'il commercialise à travers sa société PHYTOBIOL.*

*Le nom de domaine <eurobiol.fr> a donc été utilisé de mauvaise foi par le Titulaire. ».*

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 31 octobre 2016.

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

- Extrait Kbis du 28 octobre 2016 de la société PHONE ADDICT immatriculée le 06 octobre 2010 sous le numéro 525 351 946 au R.C.S. de Nanterre ayant pour gérant Monsieur H. et pour activités : « *achat importation commerce vente de tous matériels accessoires produits de téléphonie et informatique bureautique communication information par tous moyens notamment par internet* » ;
- Extrait Kbis du 28 octobre 2016 de la société PHYTOBIOL immatriculée le 13 février 2014 sous le numéro 800 253 536 au R.C.S. de Nanterre ayant pour cogérant Monsieur H. et pour activités : « *achat vente fabrication importation-exportation de tous produits de parapharmacies, compléments alimentaires, produits de soins, et de bien-être* » ;
- Attestation du 28 octobre 2016 d'expert-comptable faisant état de l'exploitation continue par la société PHYTOBIOL depuis le mois d'avril 2014 du site internet EUROBIOL et générant du chiffre d'affaires ;
- Attestation sur l'honneur du 28 octobre 2016 de Monsieur H. gérant de la société PHYTOBIOL exploitant commercialement les noms de domaine <eurobiol.com> et <eurobiol.fr> depuis le mois d'avril 2014 et générant du chiffre d'affaires ;
- Extractions statistiques depuis un outil électronique représentant une évolution de commandes et chiffre d'affaires du 24 février 2014 au 28 octobre 2016 ;
- Document présentant d'une part, le logo du site <http://www.eurobiol.com> de la société PHYTOBIOL et d'autre part, le produit EUROBIOL du laboratoire MAYOLY SPINDLER ;
- Captures d'écrans du site EUROBIOL ;
- Capture d'écran à partir du site web <http://www.archive.org> de la page du site web <http://eurobiol.com/fr> du 29 mai 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

*« A titre préliminaire, il convient de préciser que conformément à la base de données Whois (Annexe n°1 de la plainte), le véritable exploitant du nom de domaine eurobiol.com est la société PHYTOBIOL enregistré en tant qu'administrateur auprès de l'hébergeur OVH. Les sociétés PHONE ADDICT (Annexe n°1) et PHYTOBIOL (Annexe n°2) sont gérées par le même représentant, Monsieur [prénom Nom]. Dans le cadre de la présente procédure Monsieur [prénom Nom] est représenté par Maître [prénom Nom], avocat au barreau de Paris.*

*1- Intérêt légitime. L'offre du Requérent via le nom de domaine pour des produits cosmétiques (n°3) a été constante depuis son enregistrement en 2014 (n°4 + n°5). Le choix du terme « EURO » a été*

*choisi dans une simple logique d'internationalisation de l'activité à dimension européenne de la société PHYTOBIOL et donc en toute légitimité. 2-Bonne Foi. Le nom de domaine a été enregistré en février 2014 et le Requéran n'a pris contact avec le Défendeur qu'en septembre 2016. Pendant cette période, le Défendeur a fait un usage loyal du nom de domaine. Le Requéran ne démontre pas que sa marque bénéficie d'une renommée qui aurait pu justifier que le Défendeur en ait eu connaissance au jour de l'enregistrement alors même qu'il est incontestable que les produits vendus par le Défendeur sont distincts du produit pour lequel le Requéran bénéficie d'une protection. Dans le cadre de la présente procédure, le risque de confusion ne peut être pris en compte que dans le cas où il implique une mauvaise foi du Défendeur, ce qui n'est pas démontré. Le simple fait qu'il existe une marque EUROBIOL, pour la protection d'un médicament prescrit pour le traitement des maladies pancréatiques ne saurait suffire à démontrer la mauvaise foi du titulaire lorsqu'il a enregistré le nom de domaine (n°6). Le Requéran par ses propres pièces démontre qu'il ne commercialise pas de produits cosmétiques sous la marque EUROBIOL mais sous une autre marque, la marque « Topicrem » (n°2 de la plainte).»*

#### **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 Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <eurobiol.fr> était identique à la marque française « EUROBIOL » numéro 1422897 enregistrée le 14 août 1987 et dûment renouvelée par le Requéran pour la classe 05.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <eurobiol.fr> est identique à la marque française antérieure « EUROBIOL » numéro 1422897 enregistrée le 14 août 1987 et régulièrement renouvelée par le Requéran pour la classe 05.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société SCORPIUS.

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

- o Selon le Requéran, le Titulaire :
  - Ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société SCORPIUS ;

- Ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque « EUROBIOL » du Requérant ;
- Ne détient pas de droit de marque sur le terme « EUROBIOL » ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
- Au vu des pièces apportées par le Titulaire, le nom de domaine <eurobiol.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence la vente par la société PHYTOBIOL de produits de parapharmacies, compléments alimentaires, produits de soins, et de bien-être ;
- Le Titulaire apporte la preuve par des captures d'écrans et deux attestations qu'il utilise à titre commercial le nom de domaine <eurobiol.fr> pour le site internet actif de la société PHYTOBIOL depuis avril 2014.

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

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société SCORPIUS est titulaire de la marque française antérieure « EUROBIOL » enregistrée le 14 août 1987 et dûment renouvelée sous le numéro 1422897 pour des « *produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants ...* » ;
- Le Requérant est aussi titulaire de marques internationales « EUROBIOL » ;
- La marque « EUROBIOL » est en particulier exploitée par le Requérant pour un médicament produit et commercialisé par le laboratoire MAYOLI SPINDLER PHARMA ;
- Une recherche sur le terme « EUROBIOL » effectuée avec le moteur de recherche Google fournit une page de premiers résultats uniquement en rapport avec le produit exploité sous la marque « EUROBIOL » du Requérant ;
- Enregistré le 04 février 2014, le nom de domaine <eurobiol.fr> reprend à l'identique la marque française antérieure « EUROBIOL » pour renvoyer vers un site de ventes en ligne :
  - Présentant une adresse postale de contact sous le nom « EUROBIOL » pour un site internet édité par la société PHYTOBIOL ;
  - Proposant des produits similaires à ceux couverts par la marque s'agissant de produits de parapharmacie, compléments alimentaires, produits de soins, et de bien-être fabriqués par des laboratoires tels que « FORTE PHARMA » et « PHYTOBIOL » ;
  - Proposant notamment des rubriques « Hygiène » et « Soin » au travers de produits de soin « *adaptés pour les soins du corps et de l'organisme* » assurant « *un bien être au quotidien contre les troubles physiques et psychiques* ».

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <eurobiol.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 mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <eurobiol.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 <eurobiol.fr> au profit du Requéant.

## 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 15 novembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

