



DÉCISION DE L'AFNIC

docmorris.fr

Demande n° FR-2018-01565

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DOCMORRIS N.V.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : docmorris.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 février 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 21 février 2019

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mars 2018 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 06 avril 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 mai 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <docmorris.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 :

- Carte professionnelle de Conseil des barreaux de l'Union Européenne du représentant du Requérant ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 006047955 enregistrée le 26 décembre 2006 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 006047971 enregistrée le 26 décembre 2006 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 005242557 enregistrée le 18 juillet 2006 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 005623608 enregistrée le 29 décembre 2006 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « 0800 DocMorris » numéro 001388529 enregistrée le 18 novembre 1999 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 5, 9, 35, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « DocMorris » numéro 003932423 enregistrée le 14 juillet 2004 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 5, 9, 35, 38 et 42 ;
- Déclaration statutaire, du 15 mars 2018, des représentants légaux de la société DocMorris Holding GmbH, anciennement dénommée Apotheke DocMorris Holding GmbH et société mère de :
 - o La société Requérante, la société DocMorris N.V.
 - o La société D&W Mailorder Service B.V.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <docmorris.de> enregistré par la société D&W Mailorder Service B.V. dont la date de création est inconnue ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <docmorris.eu> enregistré par le Requérant le 01 mai 2006 ;
- Courriel du Titulaire adressé à la maison mère du Requérant, le 21 février 2018, proposant à la vente le nom de domaine <docmorris.fr> ;
- Décision du Centre ADR en ligne de la cour d'arbitrage tchèque n° 07080 DocMorris N.V. contre Madame J. concernant le nom de domaine <doktormorris.eu> rendue le 18 mars 2016.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1) Les parties

a) La partie requérante

aa) Le requérant (DocMorris N.V.) est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège se trouve à Heerlen aux Pays-Bas, elle est la propriété de la maison mère DocMorris Holding GmbH (« DocMorris Holding »), sise [adresse]. Le requérant a obtenu l'autorisation

d'exploiter une pharmacie en septembre 2000. Le requérant est la pharmacie européenne bien connue de vente par correspondance « DocMorris » pour une gamme complète de produits, qui propose des médicaments à partir de ses propres locaux et exploite la pharmacie en ligne « DocMorris » sous les domaines www.docmorris.de et www.docmorris.eu (« DocMorris »), www.docmorris.de/service/unternehmen/impresum.

bb) Conformément à l'annexe 1 (Denic-Whois en langue anglaise), le domaine www.docmorris.de a été enregistré par la société sœur de la partie requérante D&W Mailorder Service B.V. (« D&W »). D&W permet à la partie requérante d'exploiter la boutique Internet sur www.docmorris.de. Si la Commission a besoin de plus de preuves à cet égard, nous lui prions de bien vouloir nous le notifier.

cc) Conformément à l'annexe 2 (EURid-Whois en langue française) le domaine www.docmorris.eu est enregistré pour la partie requérante elle-même.

b) Le domaine contesté www.docmorris.fr et son détenteur

Le domaine contesté www.docmorris.fr – en dehors de la simple extension TLD « .fr » – est identique aa) au nom de la société de la partie requérante « DocMorris », bb) aux domaines susmentionnés de la partie requérante « www.docmorris.de » et « www.docmorris.eu », et cc) aux marques européennes enregistrées « DocMorris », mentionnées ci-après, pour lesquelles la partie requérante est titulaire d'une licence. Le domaine contesté peut être confondu par le public concerné (qui englobe aussi les utilisateurs d'Internet français, nouveaux clients potentiels de la partie requérante), et de ce fait, viole les droits susmentionnés de la partie requérante au regard de la loi de la Communauté européenne qui s'applique aussi en France.

dd) Selon Whois (<https://www.whois.com/whois/docmorris.fr>), le détenteur du domaine contesté est « [Prénom Nom] ». Elle/il réside prétendument à [ville]. Cependant, selon Whois, le numéro de téléphone qu'il/elle a fourni a l'indicatif de pays « [indicatif] », lequel correspond à [Pays]. Une simple recherche sur Google concernant l'adresse indiquée (très vraisemblablement incomplète) « [adresse] » aboutit au résultat « [adresse] ».

2) Violation de marque, de nom commercial et de nom de domaine

De toute évidence, le domaine contesté « docmorris.fr » est uniquement basé sur le nom / la désignation de l'entreprise et la marque de la partie requérante constituée du nom « docmorris ». Les clients et nouveaux clients potentiels (qui peuvent être des Français) de la partie requérante seraient amenés à croire que les offres trouvées à partir du domaine contesté émanent de la partie requérante, ce qui n'est pas le cas. Le domaine contesté constituerait une tromperie à l'égard des clients de la partie requérante. Le domaine contesté a notamment été enregistré pour être vendu à la partie requérante. Il s'agit clairement d'un cas de typosquattage, de captation/snap de domaine. Comme il ressort de l'annexe 3 (e-mail de « [Prénom Nom du Titulaire] » daté du 21 février 2018 – 13 h 23) « [Prénom Nom du Titulaire] » a même contacté la partie requérante pour lui proposer de lui vendre le nom de domaine contesté juste après que M./Mme B. a enregistré le nom de domaine contesté à midi le même jour (21 février 2018). Le nom de domaine « docmorris » est identique à la désignation « DocMorris » de la partie requérante, pour laquelle la partie requérante détient des droits de marques européennes plus anciens qui s'appliquent aussi à la France. La partie requérante revendique de tels droits de marque antérieurs conformément à la RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPÉENS du 14 juin 2017 relative aux marques de l'Union européenne (codification) se rapportant aux marques européennes suivantes « DocMorris » n° EM001388529 ; EM003932423 ; EM005242557 ; EM005623608 ; EM006047955 ; EM006047971, pour lesquelles une licence d'exploitation a été accordé par la DocMorris Holding à la partie requérante. Nous avons joint comme annexes 4 à 9 les extraits correspondants du Registre des marques, avec l'annuaire des produits et services enregistrés sous ses marques, traduits en langue française. La partie requérante apporte aussi la preuve d'une licence appropriée concernant la marque déposée susmentionnée avec une copie de la déclaration statutaire de Mr H. et V. de la DocMorris Holding en date du 15. mars 2018, jointe à cette plainte en annexe 10.

3) Affaire relative à une sentence arbitrale

Au surplus, nous vous prions de trouver, ci-joint, en annexe 11 la sentence arbitrale du Tribunal d'arbitrage tchèque en date du 18 mars 2016, affaire 07080, relative à la plainte de la partie requérante contre le domaine frauduleux « www.doktormorris.eu » et la notification indiquant que cette plainte a été acceptée.

4) Conclusion

Conformément à ce qui vient d'être exposé, le nom de domaine contesté viole les droits reconnus et établis de la partie requérante au regard de la loi nationale (allemande et française), ainsi que de la loi communautaire concernant la désignation commerciale de la partie requérante « DocMorris », les extensions TLD *www.docmorris.de* et *www.docmorris.eu* de la partie requérante, ainsi que de la marque européenne pour laquelle la partie requérante bénéficie d'une licence accordée par sa société mère la DocMorris Holding. D'autre part, le nom de domaine contesté « *www.docmorris.fr* » a de toute évidence été enregistré sans le moindre droit discernable ni intérêt légitime, mais très probablement dans le seul but de vendre le nom de domaine contesté à la partie requérante au prix le plus élevé possible (annexe 3). Un tel enregistrement de nom de domaine ne peut être considéré que comme ayant été effectué de mauvaise foi. Compte tenu de ce qui précède et des preuves fournies, le domaine contesté *www.docmorris.fr* devra être transféré au profit de la partie requérante. Si la partie requérante ne devait pas pouvoir revendiquer un tel transfert, le domaine contesté devra au moins être supprimé. Si la commission estime que la partie requérante doit lui exposer d'autres faits et/ou preuves, nous lui prions de bien vouloir nous le notifier.

Ma carte d'avocat de l'Ordre des avocats hanséatiques, valable jusqu'au 31.12.2022, je joins en annexe 12. Mon autorisation de DocMorris N.V. est assurée par moi en tant qu'avocat. ocMorris N.V. est assurée par moi en tant qu'avocat.».

Le Requérant 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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <docmorris.fr> est identique :

- Aux marques de la société Apotheke DocMorris Holding GmbH laquelle déclare avoir concédé à la société Requérante :
 - Le droit d'engager des procédures judiciaires en cas de violation ou d'affaiblissement de marques, notamment le droit de porter plainte pour violation ou affaiblissement de noms de domaine et/ou de revendiquer le transfert de comptes de médias sociaux au profit de DocMorris N.V. ou d'en demander la suppression ;
 - Une licence exclusive pour tous les produits et services de ses marques et notamment à :
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 006047955 enregistrée le 26 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 006047971 enregistrée le 26 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;

- La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 005242557 enregistrée le 18 juillet 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
- La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 005623608 enregistrée le 29 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
- La marque de l'Union européenne « DocMorris » numéro 003932423 enregistrée le 14 juillet 2004 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 5, 9, 35, 38 et 42.
- Au nom de domaine <docmorris.eu> enregistré par le Requéant le 01 mai 2006.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <docmorris.fr> est identique aux marques antérieures de l'Union Européenne « DocMorris » de la société Apotheke DocMorris Holding GmbH pour lesquelles le Requéant détient une licence exclusive et illimitée d'utilisation ainsi que les droits d'engager des procédures judiciaires.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <docmorris.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Apotheke DocMorris Holding GmbH.

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 du Titulaire

Le Collège constate qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant est titulaire d'une licence exclusive et illimitée pour tous les produits et services des marques appartenant à la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et notamment :
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 006047955 enregistrée le 26 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 006047971 enregistrée le 26 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 005242557 enregistrée le 18 juillet 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « DocMorris » numéro 005623608 enregistrée le 29 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 44 ;

- La marque de l'Union européenne « DocMorris » numéro 003932423 enregistrée le 14 juillet 2004 par la société Apotheke DocMorris Holding GmbH et dûment renouvelée pour les classes 5, 9, 35, 38 et 42.
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine antérieur <docmorris.eu> enregistré le 01 mai 2006 ;
- Le Requérant est titulaire du nom de domaine antérieur <docmorris.eu> enregistré le 01 mai 2006 ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <docmorris.fr> le 21 février 2018 et a contacté, le même jour, la société Apotheke DocMorris Holding GmbH pour lui en proposer la vente en tant que titulaire de droits sur le terme « DocMorris ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <docmorris.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <docmorris.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 <docmorris.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 Montigny-le-Bretonneux, le 11 mai 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

