



DÉCISION DE L'AFNIC

gynopatch.fr

Demande n° FR-2019-01859

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LABORATOIRE X.O

Le Titulaire du nom de domaine : La société LABORATOIRES CODEPHARMA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : gynopatch.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 août 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 août 2019

Bureau d'enregistrement : VIADUC

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 juillet 2019 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 30 juillet 2019.

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), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 août 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis du 05 juin 2019 de la société LAMBERT ET ASSOCIES immatriculée le 02 avril 1997 sous le numéro 411 010 309 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis du 11 juillet 2019 de la société LABORATOIRE X.O immatriculée le 06 octobre 2015 sous le numéro 813 935 863 au R.C.S. de Nanterre ayant pour activités : « La recherche, le développement et l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments » ;
- Publications aux BOPI 18/03 VOL.I du 19 janvier 2018 de la demande d'enregistrement, BOPI 18/16 VOL.II de l'enregistrement sans modification et notice complète de la marque française semi-figurative « GYNOPATCH » numéro 4416109 enregistrée le 28 décembre 2017 par le Requéran pour la classe 5 ;
- Extrait du 12 juillet 2019 de la base Whois du nom de domaine <gynopatch.fr> enregistré le 24 août 2018 par le Titulaire ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <gynopatch.fr> ;
- Profil LinkedIn dédié aux LABORATOIRES CODEPHARMA présentant une rubrique À propos précisant : « spécialisé dans la gynécologie. Exploitation de pilules contraceptives (...) » ;
- Captures d'écrans et autres informations (« stratégie de recherche », « Dates de mise à jour de la base de données ») relatives aux résultats obtenus :
 - Dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France « GYNOPATCH » enregistrées au nom du Titulaire ;
 - Dans la base CORSEARCH après une recherche de marques « GYNOPATCH » enregistrées au nom du Titulaire dans les marques de l'Union européenne, OMPI désignant les registres sélectionnés et marques communes internationales ;
- Capture d'écran de la page web « CODEPHARMA » extraite du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <pharmarket.com> présentant en pied de page « CODEPHARMA » comme suit : « Créé en 2002, Codépharma est laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans le domaine gynécologique et le bien-être des femmes (...) » ;
- Capture d'écran d'une page web extraite du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <parapharmacie-express.com> présentant le produit « GYNOPATCH » du Requéran, patch à diffusion de chaleur pour règles douloureuses.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous agissons en notre qualité de Conseils en Propriété Industrielle (ANNXE 1 – Extrait Kbis du Cabinet Lambert et Associés) de la société française LABORATOIRE X.O immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 813 935 863, sise 170 Bureaux de La Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex, France (Annexe 2 – Extrait K-bis de la société LABORATOIRE X.O).

Le LABORATOIRE X.O a récemment appris que le nom de domaine gynopatch.fr avait été réservé

le 24 août 2018 par les LABORATOIRES CODEPHARMA, 80-82 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt, France, avec l'adresse de courrier électronique [...]@codepharma.com (Annexe 3 – Whois du nom de domaine gynopatch.fr).

Or, le LABORATOIRE X.O est titulaire de la marque française GYNOPATCH n°4416109 déposée le 28 décembre 2017 en classe 5 et dont l'enregistrement a été publié dans le BOPI 2018/16 du 20 avril 2018 (Annexe 4 – Extrait base INPI : marque française GYNOPATCH n°4416109).

Le LABORATOIRE X.O, société française, éligible à la charte de nommage du .fr, entend donc solliciter le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, gynopatch.fr, sur le fondement de l'article L.45-6 alinéa 1 du Code des Postes et des Communications Électroniques (CPCE) qui dispose :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

L'article L. 45-2, 2° du CPCE dispose quant à lui que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...]

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; ».

Il sera ainsi démontré que le LABORATOIRE X.O a un intérêt à agir (I), que le nom de domaine gynopatch.fr porte atteinte aux droits antérieurs du LABORATOIRE X.O (II) et que les LABORATOIRES CODEPHARMA n'ont pas d'intérêt légitime et ont réservé ce nom de domaine de mauvaise foi (III).

I. Intérêt à agir du LABORATOIRE X.O

L'AFNIC considère traditionnellement que le requérant dispose d'un intérêt à agir s'il détient une marque identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.

Comme indiqué ci-avant, le LABORATOIRE X.O est titulaire de la marque française GYNOPATCH n°4416109 déposée le 28 décembre 2017 en classe 5 et dont l'enregistrement a été publié dans le BOPI 2018-16 du 20 avril 2018 (Annexe 4).

La marque française GYNOPATCH n°4416109 était déposée et enregistrée au jour de la réservation du nom de domaine gynopatch.fr.

Le nom de domaine litigieux gynopatch.fr est identique à la composante verbale de la marque française GYNOPATCH n°4416109 dont le Requéant est titulaire.

En conséquence, le LABORATOIRE X.O dispose donc d'un intérêt à agir en ce qu'il est titulaire d'une marque identique verbalement, ou à tout le moins quasi-identique, au nom de domaine litigieux gynopatch.fr.

II. Atteinte aux droits antérieurs du LABORATOIRE X.O

La marque française GYNOPATCH n°4416109 a été déposée le 28 décembre 2017 par le LABORATOIRE X.O, soit antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine gynopatch.fr qui est intervenu le 24 août 2018.

Il est à préciser que l'enregistrement de la marque française GYNOPATCH n°4416109 a été publié au BOPI le 20 avril 2018, soit également antérieurement à la réservation du nom de domaine

gynopatch.fr (24/08/2018).

Le nom de domaine gynopatch.fr reprend à l'identique l'unique élément verbal qui compose la marque française antérieure GYNOPATCH n°4416109.

Dans un cas similaire où l'élément verbal d'une marque semi-figurative antérieure était repris par le nom de domaine litigieux, l'AFNIC a déjà reconnu que ce dernier était effectivement susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs (Décision de l'AFNIC granderecre.fr, demande n°FR-2019-01819) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <granderecre.fr> est similaire à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « LA GRANDE RÉCRÉ » numéro 94532083 enregistrée le 05 août 1994 et régulièrement renouvelée pour les classes 28 et 41 car il la reprend intégralement à l'exception de l'article défini « la » et des caractères accentués. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société LUDENDO SAS. »

En conséquence, le nom de domaine gynopatch.fr est bien susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, le LABORATOIRE X.O.

III. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du titulaire

• Sur l'absence d'intérêt légitime

Le LABORATOIRE X.O n'a aucun lien avec les LABORATOIRES CODEPHARMA.

Le LABORATOIRE X.O n'a pas donné d'autorisation aux LABORATOIRES CODEPHARMA pour la réservation du nom de domaine gynopatch.fr ou pour l'usage de sa marque GYNOPATCH.

Une recherche effectuée sur la base de l'INPI (Annexe 5 – Copie d'écran de la Base INPI), ainsi qu'une recherche effectuée sur le portail corsearch.com (Annexe 6 – Copie d'écran corsearch.com et rapport) sur les marques « GYNOPATCH » en vigueur en France détenues par la société LABORATOIRES CODEPHARMA n'a révélé aucune marque.

Les LABORATOIRES CODEPHARMA ne détiennent donc pas de marque « GYNOPATCH ».

En conséquence, les LABORATOIRES CODEPHARMA n'ont pas d'intérêt légitime.

• Sur la mauvaise foi des LABORATOIRES CODEPHARMA

Les LABORATOIRES CODEPHARMA sont un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans le domaine de la gynécologie et du bien-être des femmes (Annexe 7 – Copie d'écran page LinkedIn des LABORATOIRES CODEPHARMA, Annexe 8 – Copie d'écran du site pharmarket.com).

Le LABORATOIRE X.O est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la recherche, le développement et l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et de médicaments (Annexe 2 – Extrait K-bis).

Le LABORATOIRE X.O commercialise sous la marque GYNOPATCH un dispositif médical destiné à soulager les douleurs liées aux règles (Annexe 9 – Copie d'écran du site internet parapharmacie-express.com).

Les LABORATOIRES CODEPHARMA sont donc des concurrents du Requérant, le LABORATOIRE X.O, dans la mesure où ils interviennent tous les deux dans le même secteur d'activité, à savoir la santé et le bien-être, et où ils proposent notamment des produits destinés spécifiquement aux femmes.

Le nom de domaine litigieux gynopatch.fr renvoie vers la page parking du bureau d'enregistrement de ce nom de domaine (Annexe 10 – Copie d'écran de la page Internet du nom de domaine gynopatch.fr).

Ainsi, malgré la réservation du nom de domaine litigieux il y a bientôt un an, le 24 août 2018, les LABORATOIRES CODEPHARMA ne l'utilisent toujours pas.

La réservation du nom de domaine litigieux, en violation des droits antérieurs du Requérant sur la marque française GYNOPATCH, n'a donc pas été effectué dans le but de l'utiliser, mais au contraire le seul but était d'empêcher la Requérante d'exploiter le nom de domaine litigieux pour faire la promotion de son produit GYNOPATCH.

En outre, les LABORATOIRE CODEPHARMA étant un laboratoire pharmaceutique français agissant en particulier dans le domaine gynécologique, il est au fait des produits commercialisés par ses concurrents. Il ne pouvait donc pas ignorer l'existence des droits antérieurs du Requérant.

L'ensemble des ces éléments constituent un faisceau d'indices démontrant que la réservation du nom de domaine litigieux par les LABORATOIRES CODEPHARMA a été effectué de mauvaise foi.

IV. Conclusion

Eu égard à ce qui précède, il a clairement été démontré que la réservation du nom de domaine litigieux, gynopatch.fr, porte atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Électroniques.

La réservation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits antérieurs de marque de la Requérante, a été effectué de mauvaise foi et en l'absence d'intérêt légitime.

En conséquence, nous demandons le transfert du nom de domaine gynopatch.fr au profit du Requérant, la société française LABORATOIRE X.O.».

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 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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <gynopatch.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « GYNOPATCH » numéro 4416109 enregistrée le 28 décembre 2017 par le Requérant pour la classe 5.

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 constate que le nom de domaine <gynopatch.fr> est identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « GYNOPATCH » numéro 4416109 enregistrée le 28 décembre 2017 par le Requérant pour la classe 5.

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

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 constate que :

- Le Requérant déclare ne pas avoir de lien avec le Titulaire et ne lui avoir donné aucune autorisation pour utiliser sa marque « GYNOPATCH » ;
- Les résultats des recherches effectuées dans des bases de marques ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <gynopatch.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative antérieure « GYNOPATCH » numéro 4416109 enregistrée le 28 décembre 2017 couvrant les produits tels que les « *produits pharmaceutiques* » ;
- Le Requérant est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la recherche, le développement et l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et de médicaments qui commercialise sous la marque « GYNOPATCH » un dispositif médical destiné à soulager les douleurs liées aux règles ;
- Le nom de domaine du Titulaire <gynopatch.fr> est la reprise à l'identique de la composante verbale de la marque semi-figurative antérieure « GYNOPATCH » du Requérant ;
- Le nom de domaine <gynopatch.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;
- Le Titulaire est un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans le domaine de la gynécologie et du bien-être des femmes, secteur d'activité identique à celui du Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, concurrent du Requérant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur en reprenant à l'identique la composante verbale de la marque antérieure « GYNOPATCH » du Requérant pour constituer le nom de domaine <gynopatch.fr>.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <gynopatch.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <gynopatch.fr> au profit du Requérant, la société LABORATOIRE X.O.

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 09 septembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

