

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

cdv-inicea.fr

Demande n° FR-2022-03118



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société INICEA HOLDING

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cdv-inicea.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 janvier 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : KIFCORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 novembre 2022 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 03 janvier 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic, le 05 janvier 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 02 février 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cdv-inicea.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société INICEA SAS

La Requérante est la société INICEA HOLDING (ci-après « INICEA »), société par actions simplifiée immatriculée le 6 octobre 2016 au R.C.S. de Lyon sous le numéro 819 158 965 et dont le siège social est situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris à la suite d'un transfert de siège social en date du 24 mai 2022 (Annexe A).

INICEA est un groupe d'établissements dédié aux soins des pathologies mentales. Le groupe compte aujourd'hui 13 cliniques et 8 hôpitaux de jour, répartis sur tout le territoire français et adoptant une approche nouvelle de la psychiatrie, proche du patient.

INICEA fonde sa méthode de travail sur une collaboration entre des médecins psychiatres, des psychologues et des professionnels de santé.

Le groupe propose ainsi un réseau de soins à l'échelle locale avec l'ambition de proposer des prises en charge innovantes accessibles au plus grand nombre, dont 100% des établissements sont certifiés A ou B par la Haute Autorité de Santé (Annexe B1).

La Requérante exploite son activité sous la dénomination sociale et marque « INICEA », via son site Internet principal accessible à l'adresse <https://www.inicea.fr/> et ce, depuis son immatriculation au R.C.S en 2016, ainsi qu'en atteste la capture d'écran réalisée par le site internet www.web.archive.org le 16 janvier 2016 (Annexe B2).

En outre, la Requérante exploite un établissement de psychiatrie générale offrant des soins de psychiatrie, pédopsychiatrie et de géro-psycho-geriatrie sous la dénomination sociale « CLINIQUE DES VALLEES », immatriculé depuis le 24 décembre 2014 et situé 2 RUE CLAUDE DEBUSSY - VILLE LA GRAND 74108 ANNEMASSE (Annexes C1 et C2)

Cette clinique utilise l'acronyme de sa dénomination sociale « CDV » au sein des adresses de messagerie utilisées dans le cadre de son activité, ainsi qu'il ressort par exemple des adresses cdv.admissions@inicea.fr, cdv.tca-admissions@inicea.fr, ou encore cdv.ger.accueil@inicea.fr relatives aux demandes de prise en charge des patients (Annexe D).


Les signes distinctifs de la Requérante

La dénomination « INICEA » fait l'objet d'une large protection au travers des nombreux signes distinctifs dont la Requérante est titulaire.

La Requérante est tout d'abord titulaire de la dénomination sociale « INICEA HOLDING » enregistrée et exploitée pour désigner des établissements dédiés à la santé mentale depuis son immatriculation le 6 octobre 2016 au R.C.S. de Lyon sous le numéro 819 158 965 (Annexe A).

Particulièrement attentive à la protection de ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante a également procédé à des dépôts à titre de marque de sa dénomination « INICEA » en France, au travers des marques suivantes :

- Marque verbale française INICEA n° 3766739 déposée le 15 septembre 2010 (dûment renouvelée) en classe 44 (Annexe E1) ;

- Marque semi-figurative française  INICEA n° 4743823 déposée le 15 mars 2021 en classe 44 (Annexe E2) ;

Dans le cadre de ses activités, la Requérante est en outre titulaire du nom de domaine <inicea.fr> enregistré le 30 août 2010 qu'elle exploite à titre de support de son principal site Internet <https://www.inicea.fr/> (Annexe F1).

Elle est également titulaire des noms de domaine <inicea.be>, <inicea.nl>, <inicea.uk> et <inicea.it> réservés le 21 mars 2022 (Annexes F2, F3, F4 et F5).

La Requérante a intérêt à agir

La société INICEA a constaté que le nom de domaine objet du litige, <cdv-inicea.fr>, avait fait l'objet d'un enregistrement de manière anonyme auprès du bureau d'enregistrement KIFCORP en date du 12 janvier 2022 et redirigeait vers l'adresse <https://www.pharmaciekoj.com/articles/paxlovid-est-un-nouveau-medicament-contre-le-covid-19-approuve-en-europe/> relative à un site Internet dénommé « Pharmacie KOJ » rédigé en langue française sur lequel est publié un article intitulé « Paxlovid est un nouveau médicament contre le COVID-19 approuvé en Europe », la fin dudit article faisant référence à une clinique dénommée « LA CLINIQUE DES VALLEES » (Annexes G et H1).

Une navigation sur le site Internet susvisé permet par ailleurs de relever qu'il s'agit d'un site de commerce en ligne permettant aux internautes de s'y procurer « une large sélection de médicaments en provenance d'Inde » (Annexe H2).

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique :

- l'élément verbal « INICEA » qui compose les marques, dénomination sociale et noms de domaine dont la Requérante est titulaire (Annexes A, E1, E2 et F1 à F5),
- précédé de l'ajout, en séquence d'attaque, des lettres « CDV- », lesquelles correspondent aux initiales de la dénomination sociale de l'une des cliniques INICEA, à savoir la Clinique Des Vallées située à Annemasse (Annexes C1 et C2).

En procédant à la réservation du nom de domaine litigieux, lequel reproduit de façon strictement identique le signe « INICEA » de la Requérante ainsi que les initiales de la dénomination sociale de la Clinique Des Vallées qu'elle exploite, le titulaire dudit nom de domaine a incontestablement cherché à profiter de la renommée de la Requérante en vue de tromper l'internaute à des fins frauduleuses.

La Requérante bénéficie, en conséquence, sur la base des droits qu'elle détient sur la dénomination « INICEA » au titre de ses marques, dénomination sociale et noms de domaine précités, d'un intérêt à agir aux fins d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine <cdv-inicea.fr> similaire auxdits droits.

A cet égard, la jurisprudence de l'AFNIC a déjà reconnu un intérêt à agir de titulaires de marques à l'égard d'enregistrements ne constituant qu'une simple reprise à l'identique de ladite marque précédée d'une courte séquence d'attaque séparée par un tiret constituant un acronyme ou un terme ayant une signification.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02220 du 26 janvier 2021 relative au nom de domaine <coc-porsche.fr> (transfert) (Annexe I1) :

« 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 est similaire :

• Aux marques suivantes du Requérant :

- La marque de l'Union européenne semi-figurative « PORSCHE », numéro 000073098 enregistrée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 à 37, 39 et 42 ;

- La marque internationale en vigueur en France « PORSCHE », numéro 179928 enregistrée le 8 octobre 1954 et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 8 et 12 ;

- La marque de l'Union européenne « PORSCHE », numéro 018117298 enregistrée le 29 août 2019 pour les classes 3 à 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 28, 33 à 37, 39 et 41 à 43.

• Aux noms de domaine suivants du Requérant :

- <porsche.com> enregistré le 7 novembre 1996 ;

- < porsche.fr> enregistré le 21 février 2006 ;

- < porsche.eu> enregistré le 28 février 2006.

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

Voir également sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2021-02349 du 25 mai 2021 relative au nom de domaine <cee-totaldirectenergie.fr> (transfert) (Annexe I2) :

« Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéranant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est similaire :

- Aux marques du Requéranant et notamment :

- o A la composante verbale de la marque française semi-figurative « TOTAL direct energie » numéro 4538613 enregistrée le 29 mars 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35 à 42 ;

- o A la composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « total direct energie » numéro 18055218 enregistrée le 24 avril 2019 pour les classes 4, 7, 9, 11, 35 à 42.

- Aux noms de domaine du Requéranant et notamment :

- o Au nom de domaine enregistré le 20 mars 1997 ;

- o Au nom de domaine enregistré le 30 décembre 1996.

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

Voir également sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2022-02745 du 27 avril 2022 relative au nom de domaine <admin-lidl.fr> (transfert) (Annexe I3) :

« Au regard des notices et certificats d'enregistrement de marques (annexes 5 à 8) et des extraits de base whois (annexes 31 et 32) fournis par le Requéranant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est similaire :

- Aux marques suivantes du Requéranant :

- o La marque verbale de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;

- o La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « LiDL » numéro 001779784 enregistrée le 27 juillet 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42.

- Au nom de domaine <lidl.net> du Requéranant, enregistré le 17 avril 2009.

[...]

Le Collège a donc considéré que le Requéranant avait un intérêt à agir »

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requéranante

Aux termes de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 (...) ».

1) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi

La Requéranante soutient que le nom de domaine <cdv-inicea.fr> porte atteinte à des droits garantis par la loi en application de l'article L.45-2 1° du Code des Postes et Communications Electroniques en ce qu'il constitue une atteinte à ses droits antérieurs, à savoir ses marques, sa dénomination sociale et ses noms de domaines « INICEA » (Annexes A, E1, E2 et F1 à F5). En effet, le nom de domaine litigieux n'est rien d'autre que la reproduction servile – avec la

seule adjonction de la séquence d'attaque « cdv -> » correspondant aux initiales de la dénomination sociale de la Clinique Des Vallées exploitée par la Requérante – de :

- l'élément verbal des marques INICEA dont la Requérante est titulaire ;
- l'élément d'attaque, distinctif et dominant, de sa dénomination sociale INICEA HOLDING (Annexe A) ;
- ses noms de domaine <inicea.be>, <inicea.nl>, <inicea.uk>, <inicea.it> et <inicea.fr>, ce dernier étant utilisé par la Requérante comme support de son site internet principal (Annexes F1 à F5).

L'adjonction en attaque des lettres « CDV » séparées de la dénomination « INICEA » par un tiret ne sera pas à l'évidence de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ladite dénomination demeurant immédiatement identifiable au sein du nom de domaine.

En outre, les lettres « CDV » font référence aux initiales de la dénomination de l'une des cliniques INICEA, à savoir la Clinique Des Vallées située à Annemasse (Annexes C1 et C2). Cette clinique utilise d'ailleurs ces initiales en séquence d'attaque de ses adresses de messagerie exploitées dans le cadre de son activité, ainsi qu'il ressort par exemple des adresses *cdv.admissions@inicea.fr*, *cdv.tca-admissions@inicea.fr*, ou encore *cdv.ger.accueil@inicea.fr* relatives aux demandes de prise en charge des patients (Annexe D).

Aussi, l'association des lettres « CDV » et de la dénomination « INICEA » au sein du nom de domaine litigieux, loin de réduire le risque de confusion dans l'esprit des internautes, est au contraire de nature à l'accroître, les amenant à penser, à tort, que ledit nom de domaine est exploité par la Requérante en lien avec sa Clinique Des Vallées.

D'ailleurs, une recherche effectuée sur le moteur de recherche Google avec les mots-clés « CDV INICEA » aboutit immédiatement et sans la moindre ambiguïté à des résultats associés à la Clinique Des Vallées du groupe INICEA ou au groupe INICEA lui-même (Annexe J).

L'atteinte causée par le nom de domaine litigieux aux droits de la Requérante a d'autant plus de répercussions qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension Internet de premier niveau « .FR » associée à la France, pays dans lequel la Requérante exerce son activité à titre principal.

La réservation de ce nom de domaine porte dès lors atteinte aux droits de la Requérante garantis par la loi en ce qu'il crée une confusion dans l'esprit des internautes avec ses droits antérieurs.

Voir sur ce point la décision précitée, rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02220 du 26 janvier 2021 relative au nom de domaine <coc-porsche.fr> (transfert) (Annexe I1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures « PORSCHE » du Requérant et notamment à la marque internationale en vigueur en France « PORSCHE », numéro 179928 enregistrée le 8 octobre 1954 et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 8 et 12 car il est composé de la marque « PORSCHE » dans son intégralité précédée du terme « COC » pouvant signifier « certificate of conformity » à savoir « certificat de conformité » en français, document délivré par le Requérant dans le cadre de ses activités de constructeur de véhicules automobiles.

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

Une telle imitation des marques, dénomination sociale, noms de domaine et initiales de la dénomination sociale de l'une des cliniques de la Requérante contribue à l'avilissement de ce signe ainsi qu'à sa banalisation, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil, outre une tromperie du consommateur qui sera légitimement mis en confiance par la construction naturelle de ce nom de domaine.

Il ressort de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif sera amené à croire que

ce nom de domaine appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle, compte tenu de la reprise quasiment à l'identique des marques et noms de domaine « INICEA » au sein du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Requérante soutient que le nom de domaine <cdv-inicea.fr> porte atteinte à des droits que lui reconnaît la loi.

2) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

La Requérante considère que le nom de domaine <cdv-inicea.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 2° du Code des Postes et Communications Electroniques.

En l'espèce, le nom de domaine <cdv-inicea.fr> reproduit servilement l'élément verbal unique de ses marques distinctives, dénomination sociale et noms de préfixés « INICEA », avec le seul ajout en séquence d'attaque des lettres « CDV » suivies d'un tiret.

Or et ainsi qu'indiqué ci-dessus, cet ajout n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion existant entre les marques antérieures de la Requérante et le nom de domaine <cdv-inicea.fr> dès lors que les lettres « CDV » correspondent aux initiales de la dénomination sociale de la Clinique Des Vallées exploitée par la Requérante.

Dès lors, l'adjonction des lettres « CDV » au sein du radical de ce nom de domaine à la dénomination INICEA ne fait qu'accroître le risque de confusion entre les signes en cause, amenant les internautes à penser à tort que le nom de domaine <cdv-inicea.fr> est lié à la Clinique Des Vallées exploitée par la Requérante, celle-ci utilisant de surcroît les initiales « CDV » au sein de ses propres adresses de messagerie, telle que notamment les adresses cdv.admissions@Inicea.fr, cdv.tca-admissions@Inicea.fr, ou encore cdv.ger.accueil@Inicea.fr (Annexe D).

A ce titre, de nombreuses décisions ont constaté que la reprise au sein d'un nom de domaine d'une marque à l'identique, précédée d'un acronyme ou accompagnée d'un terme ayant une signification est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

Voir sur ce point la décision précitée, rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02220 du 26 janvier 2021 relative au nom de domaine <coc-porsche.fr> (transfert) (Annexe I1)

Voir également la décision précitée rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2021-02349 du 25 mai 2021 relative au nom de domaine <cee-totaldirectenergie.fr> (transfert) (Annexe I2) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « TOTAL direct energie » numéro 4538613 enregistrée le 29 mars 2019 car il est composé de la marque « TOTAL direct energie », reprise dans son intégralité, précédée de l'acronyme « CEE » pouvant désigner « certificat d'économies d'énergie ».

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

Voir également la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-0221 du 22 janvier 2021 concernant le nom de domaine <rib-boursorama.fr> (transfert) (Annexe K1) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures « BOURSORAMA » du Requérant et notamment à la marque française « BOURSORAMA » numéro 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « BOURSORAMA » dans son intégralité précédée du terme « rib » pouvant faire référence au « RIB » ou Relevé d'Identité Bancaire, justificatif de compte bancaire remis aux clients par leur banque tel que le Requérant.

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

Voir encore sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02098 du 18 septembre 2020 concernant le nom de domaine <tmcregie.fr> (transfert) (Annexe K2) :

« Le Collège constate que le nom de domaine <tmcregie.fr> est similaire aux marques antérieures « TMC » du Requérant et notamment à la marque française semi figurative « TMC » numéro 3367681 enregistrée le 29 juin 2005 et dûment renouvelée pour les classes 16, 18, 25, 38 et 41 car il est composé de la marque « TMC » dans son intégralité à laquelle est ajouté le terme « REGIE » pouvant faire référence à une activité du Requérant.

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

En conséquence, l'adjonction des initiales « CDV- » – renvoyant directement à l'une des cliniques exploitée par la Requérante – à l'élément verbal « INICEA » qui compose les marques, dénomination sociale et noms de domaines dont est titulaire la Requérante, n'est nullement susceptible d'exclure le risque de confusion dans l'esprit du public, bien au contraire.

Pour l'ensemble des raisons ci-dessus, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion, et porte atteinte aux marques INICEA, à la dénomination sociale INICEA HOLDING et aux noms de domaine « INICEA » sur lesquels la Requérante a des droits antérieurs à la réservation du nom de domaine <cdv-inicea.fr>.

En conséquence, la Requérante soutient que le titulaire du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, en particulier aux droits qu'elle détient sur les marques, dénomination sociale et noms de domaine « INICEA ».

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <cdv-inicea.fr> ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques comprenant le terme « INICEA » n'ont révélé aucune marque autre que celles déposées ou enregistrées au nom d'INICEA HOLDING ou de KORIAN FRANCE S.A.S, dont la Requérante est une filiale (Annexes L et B1).

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence à un quelconque tiers quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <cdv-inicea.fr>, le seul enregistrement de ce nom de domaine ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point la décision précitée rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2021-02349 du 25 mai 2021 relative au nom de domaine <cee-totaldirectenergie.fr> (transfert) (Annexe I2) :

« Le Collège constate que selon le Requéran, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requéran, ni pour exploiter le nom de domaine ;
- N'est pas en lien avec lui. »

Voir également sur ce point également la décision précitée rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2022-02745 du 27 avril 2022 relative au nom de domaine <admin-lidl.fr> (transfert) (Annexe I3) :

« Le Collège constate, d'une part, que selon le Requéran, le Titulaire :

- o Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <admin-lidl.fr> ;
- o N'est pas en lien avec lui »

En conséquence, la Requéran,te soutient que le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ou droit quelconque lui permettant d'enregistrer et exploiter le nom de domaine <cdv-inicea.fr>.

c) La mauvaise foi du défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine a été réservé et est utilisé de mauvaise foi.

En effet, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dans la mesure où une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherches à partir du mot-clé « INICEA » démontre que cette dénomination est attachée à la Requéran,te et à ses activités (Annexe M).

Il en est de même s'agissant d'une recherche fondée sur les mots-clés « CDV INICEA », laquelle renvoie directement à la Clinique Des Vallées exploitée par la Requéran,te (Annexe J).

Cette association entre la dénomination « INICEA » et les lettres « CDV » est d'autant moins fortuite qu'elle renvoie directement aux initiales de la dénomination sociale de la Clinique Des Vallées appartenant au groupe INICEA dont le défendeur avait nécessairement connaissance eu égard au choix du nom de domaine litigieux.

En outre, le terme INICEA est un terme arbitraire créé de toutes pièces, n'ayant aucune

signification dans la langue française de sorte que ce choix ne peut être le fruit du hasard. Enfin, l'exploitation relevée ne peut que confirmer la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

En effet, ce nom de domaine redirige vers l'adresse <https://www.pharmaciekoj.com/articles/paxlovid-est-un-nouveau-medicament-contre-le-covid-19-approuve-en-europe/> relative à site Internet sans lien avec la Requérante dénommé « Pharmacie KOJ » rédigé en langue française sur lequel est publié un article intitulé « Paxlovid est un nouveau médicament contre le COVID-19 approuvé en Europe », la fin dudit article faisant référence à une clinique dénommée « LA CLINIQUE DES VALLEES » (Annexes G et H1).

Cette référence expresse à la « CLINIQUE DES VALLEES », outre qu'elle aggrave le risque de confusion avec l'activité exercée par la Requérante, ne fait de surcroît que confirmer que le choix de ce nom de domaine ne peut être fortuit et que son titulaire avait parfaitement connaissance de la Requérante et de ses établissements au moment de l'enregistrement dudit nom de domaine.

Il en résulte que le titulaire du nom de domaine litigieux cherche à tirer profit de la renommée de la Requérante et de ses signes distinctifs afin d'attirer les internautes sur son site Internet et les amener à croire que le nom de domaine <cdv-inicea.fr> est exploité par la Requérante, les incitant ainsi, le cas échéant, à acheter les médicaments qui sont commercialisés sur le site Internet litigieux (Annexe H2).

Il est donc établi que le Défendeur ne cherche pas et n'a jamais cherché à exploiter le nom de domaine de bonne foi.

En tout état de cause, l'absence d'intérêt légitime du titulaire et d'utilisation légitime du nom de domaine confortent sa mauvaise foi.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée.

En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <cdv-inicea.fr> au profit de la société INICEA HOLDING conformément aux articles L45-2 et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.

Bordereau de pièces communiquées

Annexe A : Extrait du site Internet Infogreffe relatif à la société INICEA HOLDING

Annexe B :

B1 : Extrait du dossier de presse 2022 INICEA

B2 : Capture d'écran du site Internet web.archive.org en date du 10 juin 2022

Annexe C :

C1 : Extrait du site Internet Infogreffe relatif à la société CLINIQUE DES VALLEES

C2 : Extrait du site Internet www.inicea.fr relatif à la CLINIQUE DES VALL2ES

Annexe D : Extrait du site Internet <https://www.inicea.fr/sante-mentale/clinique-des-vallees-annemasse-74108#preparerSejourPro>

Annexe E :

E1 : Fiche INPI relative à la marque verbale française INICEA n° 3766739

E2 : Fiche INPI relative à la marque semi-figurative française n° 4743823

Annexe F :

F1 : Fiche Whois du nom de domaine <inicea.fr>

F2 : Fiche Whois du nom de domaine <inicea.be>

F3 : Fiche Whois du nom de domaine <inicea.nl>

F4 : Fiche Whois du nom de domaine <inicea.uk>

F5 : Fiche Whois du nom de domaine <inicea.it>

Annexe G : Fiche Whois du nom de domaine litigieux <cdv-inicea.fr>

Annexe H :

H1 : Captures d'écran en date du 24 novembre 2022 du site Internet

<https://www.pharmaciekoj.com/articles/paxlovid-est-un-nouveau-medicament-contre-le-covid-19-approuve-en-europe/> vers lequel redirige le nom de domaine <cdv-inicea.fr>
H2 : Capture d'écran en date du 25 novembre 2022 de la page <https://www.pharmaciekoj.com/avis/>

Annexe I :

I1 : Décision de l'AFNIC, FR2020-02220 <coc-porsche.fr>

I2 : Décision de l'AFNIC, FR2021-02349 <cee-totaldirectenergie.fr>

I3 : Décision de l'AFNIC, FR-2022-02745 <admin-lidl.fr>

Annexe J : Recherche sur le moteur de recherche Google avec les mots clés « CDV INICEA »

Annexe K :

K1 : Décision de l'AFNIC, FR-2020-0221 <rib-boursorama.fr>

K2 : Décision de l'AFNIC, FR-2020-02098 <tmcregie.fr>

Annexe L : Extrait de la base INPI relatif à la recherche avec le mot-clé « INICEA »

Annexe M : Recherche sur le moteur de recherche Google avec le mot-clé « INICEA ». ».

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 janvier 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Dear Sir/Madam,

The content was removed and domain was deactivated. Now it is ready for transfer but please take it to your account that it will be expired in 7 days. So probably it is better for you to wait until its expiration? Anyway here is the code to transfer the domain: [code de transfert]

We apologize for the inconvenience it caused but one year ago your domain was available for registration and our SEO department successfully registered it, then made some tests. There was no intent to misbehave or make any harm to your potential customers.

Hope you will successfully transfer the domain to your desired registrar.

Regards ».

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

Le Collège constate que l'argumentaire du Titulaire est rédigé entièrement en langue anglaise.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte l'argumentaire du Titulaire car il a estimé être en mesure de le comprendre et plus particulièrement les passages suivants :

« *Anyway here is the code to transfer the domain: [code de transfert]*

[...]

We apologize for the inconvenience it caused [...]»

Le Collège a donc décidé de prendre en considération la réponse du Titulaire.

ii. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des informations d'entreprise extraites de la base de données INFOGREFFE (Annexe A) et des notices complètes de marques (Annexes E1 et E2) fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cvc-inicea.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requéran, la société INICEA HOLDING immatriculée le 06 octobre 2016 sous le numéro 819 158 965 au R.C.S. de Lyon ;
- Aux marques du Requéran et notamment :
 - A la marque verbale française « INICEA » numéro 3766739 enregistrée le 15 septembre 2010 et dûment renouvelée pour la classe 44 ;
 - A la marque semi-figurative française « INICEA » numéro 4743823 enregistrée le 15 mars 2021 pour la classe 44.

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

iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire, en indiquant « *[...] Anyway here is the code to transfer the domain: [code de transfert]*

[...]

We apologize for the inconvenience it caused [...]», avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <cdv-inicea.fr> au Requéran.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <cdv-inicea.fr> au Requéran, la société INICEA HOLDING.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 08 février 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

