

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

micardis.fr

Demande n° FR-2023-03250



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG

Le Titulaire du nom de domaine : La société NetTalk

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : micardis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 janvier 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 15 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 février 2023 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 Requéranant.
- 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 3 mars 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 6 avril 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <micardis.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <MICARDIS.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).

I. Intérêt à agir

Le Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <MICARDIS.FR> enregistré le 15 janvier 2023 (Annexe 2).

Le Requéranant est une entreprise pharmaceutique mondiale axée sur la recherche comptant aujourd'hui plus de 140 sociétés affiliées dans le monde entier avec plus de 52 000 employés. Ses trois domaines d'activité sont la pharmacie humaine, la santé animale et la biopharmacie (Annexe 3).

MICARDIS est un médicament du Requéranant prescrit pour le traitement de l'hypertension (Annexe 4).

Le Requéranant est propriétaire de nombreuses marques enregistrées notamment la marque de l'Union Européenne « MICARDIS » n° 2409225 enregistrée le 25.09.2001 et dûment renouvelée (Annexe 5).

Le Requéranant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « MICARDIS », dont <micardis.com> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 01.04.1999 (Annexe 6).

Le nom de domaine litigieux <MICARDIS.FR> redirige vers une page de stationnement avec des liens commerciaux en référence au médicament (Annexe 7). En outre, le nom de domaine est proposé à la vente (Annexe 8).

Au vu des informations citées ci-avant, le Requéranant considère disposer de droits antérieurs et par conséquent d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <MICARDIS.FR>.

- II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE
- A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux <MICARDIS.FR> est similaire à la marque « MICARDIS ».

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéranant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire

que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran.

Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « MICARDIS » sur laquelle le Requéran a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéran.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <MICARDIS.FR> le 15 janvier 2023, soit de nombreuses années après l'enregistrement de la marque « MICARDIS ».

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec sa société, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux n'est pas activement utilisé à l'exception du risque de confusion généré par les liens commerciaux. De plus, le nom de domaine est proposé à la vente. A la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine.

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le médicament MICARDIS est un produit largement commercialisé en France. Une recherche sur le moteur de recherche Google renvoie des informations en relation avec le médicament et/ou le Requéran (Annexe 9). De plus, le nom de domaine redirige vers une page de stationnement avec des liens commerciaux en référence à l'activité du Requéran. Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « MICARDIS » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Titulaire identifié comme étant NETTalk, connu des procédures SYRELI est connu pour l'enregistrement de noms de domaine litigieux à des fins financiers. Voir SYRELI n°FR-2022-02955 La société LA PATATERIE S.A.S. c. La société NETTALK < pataterie.fr > (« Le Requéran a constaté la réservation du nom de domaine litigieux « pataterie.fr », effectuée le 25 mars 2015 [...] Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque « PATATERIE » du Requéran [...] le Titulaire a refusé de transmettre au Requéran le nom de domaine litigieux en invoquant la règle du « premier arrivé, premier servi » mais lui a proposé de lui céder pour 950€HT ») (Annexe 10).

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine < micardis.fr > dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <MICARDIS.FR> à son profit.

Annexes

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requérant
Annexe 4 : Information concernant MICARDIS
Annexe 5 : Copie de la marque du Requérant
Annexe 6 : Copie du nom de domaine du Requérant
Annexe 7 : Copie du site web litigieux
Annexe 8 : Copie du site internet proposant la vente du nom de domaine
Annexe 9 : Résultats Google pour une recherche du terme « MICARDIS »
Annexe 10 : Décision SYRELI n° FR-2022-02955 < pataterie.fr>
Annexe 11 : Procuration SYRELI et documents justificatifs ».

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 de la notice complète de marque (*annexe 5*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 6*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <micardis.fr> est identique :

- À la marque verbale de l'Union européenne « MICARDIS » numéro 002409225 enregistrée le 25 septembre 2001 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour la classe 5 ;
- Au nom de domaine <micardis.com> enregistré le 1^{er} avril 1999 par le Requérant.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <micardis.fr> est identique à la marque antérieure « MICARDIS » du Requérant numéro 002409225 enregistrée le 25 septembre 2001 et régulièrement renouvelée.

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 Requéranant 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

Le Collège constate que :

- Le Requéranant, la société allemande BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, est une entreprise biopharmaceutique axée sur la recherche, comptant plus de 52 000 collaborateurs, travaillant dans plus de 130 pays, et spécialisée dans trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers (annexe 3) ;
- Le Requéranant est titulaire de la marque « MICARDIS » depuis 2001 couvrant les produits suivants : « *Produits pharmaceutiques ; produits pour soins de santé* » ;
- Le Requéranant est également titulaire du nom de domaine <micardis.com> depuis 1999 ;
- MICARDIS est le nom d'un médicament prescrit pour le traitement de l'hypertension artérielle chez l'adulte (annexe 4) ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur le terme « micardis » (annexe 9) démontrent qu'ils sont tous en lien avec ce médicament et donc la marque du Requéranant et que le médicament MICARDIS est un produit commercialisé en France ;
- Le Requéranant déclare « *qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec sa société, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux* » ;
- Le nom de domaine <micardis.fr>, enregistré le 15 janvier 2023 par la société NetTalk (annexe 2), est la reprise à l'identique de la marque « MICARDIS » du Requéranant ;
- La page d'écran fournie par le Requéranant montre que le 16 février 2023, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <micardis.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité et aux produits couverts par les marques du Requéranant. On peut citer à titre d'exemples les liens « Azithromycine », « Achat Défibrillateur Cardiaque » (annexe 7) ;
- Selon une capture d'écran de la page extraite du site web <https://www2.dovendi.com/fr/micardis.fr> le nom de domaine <micardis.fr> est proposé à la vente, le 16 février 2023 (annexe 8).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéranant, faisait un usage commercial du nom de domaine <micardis.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <micardis.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 <micardis.fr> au profit du Requéranant, la société BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.

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 07 avril 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

