

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

fr-biogaran.fr

Demande n° FR-2023-03268



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BIOGARAN

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fr-biogaran.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 décembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 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 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 10 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 avril 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fr-biogaran.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 Requêteur 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 Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Biogaran (le « Requêteur ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fr-biogaran.fr> par l'actuel titulaire (« le Défendeur ») 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 groupe Servier le plus grand groupe pharmaceutique indépendant en France, et le deuxième plus grand groupe pharmaceutique français dans le monde. Le groupe Servier est présent dans 150 Pays, emploie 21400 collaborateurs à travers le monde et fabrique 97% des principes actifs de ses médicaments en France. En 2021/2022, Le groupe Servier a généré un Chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros. L'adresse <https://servier.com/groupe/chiffres-cles/> pour plus de détails.

Le Requêteur est BIOGARAN, acteur majeur de l'industrie pharmaceutique fondé en 1996 et faisant partie intégrante du groupe Servier. Le Requêteur est le premier laboratoire générique en France. En 2020/2021, les génériques représentaient plus d'1,4 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires du Groupe Servier (Annexe 2). En 2022, BIOGARAN a été élue marque préférée des français dans la catégorie « médicaments génériques » (Annexe 16). Le Requêteur dispose d'un site internet dédié, accessible à l'adresse <https://biogaran.com/>

Un site dédié à la France est accessible à l'adresse <https://biogaran.fr/> (Annexe 8).

Le Requêteur soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <fr-biogaran.fr> enregistré le 31 décembre 2022 (Annexe 3).

En effet, la dénomination sociale du requérant est BIOGARAN (Annexe 1). Le Requêteur détient en outre plusieurs centaines de droits de marque sur la dénomination BIOGARAN partout dans le monde, dont un extrait non-exhaustif est fourni en Annexe 4. En particulier, le Plaignant est titulaire des marques suivantes enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux :

Marque de l'Union européenne BIOGARAN n° 18041651, déposée le 27 mars 2019 et enregistrée le 5 septembre 2019, désignant des produits et services en classes internationales 03, 9, 10, 40 et 45 (Annexe 5) ;

Marque Française BIOGARAN n° 3242639, enregistrée le 25 août 2003, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 16, 35, 41 et 44 (Annexe 6) ;

Le Requêteur détient également, parmi de nombreux autres enregistrements, le nom de domaine <biogaran.fr> enregistré le 25 décembre 1996 (Annexe 7). Ce nom de domaine pointe vers le site internet du Requêteur (Annexe 8), ce depuis de nombreuses années (Annexe 9).

Le Requêteur a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 décembre 2022

(Annexe 3). Le nom de domaine redirige vers une page d'attente (Annexe 10)

Le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux intègre la dénomination sociale BIOGARAN, ainsi que la marque BIOGARAN du Requêteur dans son entièreté.

Par conséquent, le Requéranr dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranr

Le Requéranr soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. Le Requéranr indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéranr a été enregistré auprès de l'INSEE en 1996, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requéranr soutient que son utilisation de la dénomination sociale BIOGARAN et du nom de domaine mentionné en Annexes 7, 8 et 9 est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

Le Requéranr soutient en outre que ce nom de domaine contient à l'identique la marque antérieures BIOGARAN du Requéranr. L'utilisation de lettres minuscules, l'utilisation d'un tiret (hyphène) et l'ajout du sigle « fr » devant « biogaran » ne sont pas de nature à permettre au nom de domaine litigieux d'éviter le risque de confusion avec les dénominations et marques antérieures du Requéranr. Au contraire, « fr » désigne le pays où le Requéranr a son siège social, et une partie significative de son activité.

De la même manière, l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque et dénomination sociale BIOGARAN en son sein, le Requéranr soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique ou imite les marques, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requéranr et est donc susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article L45-2 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

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

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 3), le Défendeur, dont les informations de contact figurent en Annexe 11, a enregistré le nom de domaine <.fr-biogaran.fr> le 31 décembre 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéranr (Annexe 1) et l'enregistrement de la marque antérieure BIOGARAN (Annexes 4, 5 et 6).

Le Défendeur ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranr et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme BIOGARAN.

Le Requéranr a effectué des recherches quant aux droits existants du Défendeur, à partir des informations divulguées par l'AFNIC (Annexe 11). Il apparaît que le Défendeur n'est titulaire d'aucune marque (annexe 12) ou dénomination sociale (annexe 13) qui créeraient au bénéfice du Défendeur un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéranr, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux peut également être considérée comme une preuve que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Voir par exemple Décision SYRELI FR-2019-01839, Annexe 14.

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

Mauvaise foi du Défendeur

Le nom de domaine litigieux <fr-biogaran.fr> contient la marque BIOGARAN du Requéran. Au vu des développements qui précèdent, du caractère intensif de l'usage de la marque BIOGARAN par le Requéran en France et dans le monde, ce depuis de nombreuses années, Il apparaît fort probable que le Défendeur savait que le Requéran disposait de droits sur la marque BIOGARAN au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à des termes sur lesquels le Requéran a des droits, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Le Requéran soutient qu'il est impossible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence du Requéran et de sa marque antérieure au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de la notoriété du Requéran et de sa marque en France, où le Défendeur réside (Annexe 11), fruit d'un usage remontant à plus de 20 ans.

Le Requéran ajoute que le terme BIOGARAN ne constitue pas un mot du dictionnaire. Il est de jurisprudence constante que les termes fantaisistes bénéficient d'une protection particulièrement forte dans le cadre des procédures alternatives de résolution des litiges portant sur les noms de domaine telles que la SYRELI ou l'UDRP.

Le Requéran soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la dénomination BIOGARAN sur laquelle le Requéran a des droits était largement utilisée par le Requéran. En effet, une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet, sur le terme « biogaran » ou « fr biogaran » permet de voir les sites officiels du Requéran dans les premiers résultats, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du Requéran (Annexe 15).

Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page sans exploitation légitime évidente (Annexe 10). Le Défendeur n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requéran affirme que le Défendeur a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant la marque notoire du Requéran dans le but de profiter de la renommée de ce dernier en créant un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute avec intention de le tromper.

Dès lors, le Requéran confirme que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque

BIOGARAN du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser ce dernier sans créer un risque de confusion certain cette marque et porter ainsi atteinte aux droits du Requéran. Le Requéran ne peut imaginer un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux de la part du Défendeur ; à la lumière de ce qui précède.

De plus, Le Requéran souligne que, de par sa structure et sa ressemblance avec son propre nom de domaine biogaran.fr (Annexe 7 et 8), il est probable que le nom de domaine litigieux ait été réservé dans l'optique d'effectuer des actes malveillants de type Phishing, fausses commandes à des sociétés tierces ou arnaque au président. Si, à ce stade, le Requéran ne peut confirmer cette information, la probabilité que le nom de domaine <fr-biogaran.fr> ait été réservé dans ce but est non négligeable.

A la lumière de ce qui précède, le Requéran soutient que le Défendeur, qui ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requéran, a fait preuve de mauvaise foi dans la réservation, et la conservation, du nom de domaine litigieux.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux ».

Le Requéran 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 l'extrait Kbis (*annexe 1*), des notices complètes de marques (*annexes 5 et 6*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 7*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <fr-biogaran.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société BIOGARAN immatriculée le 9 mai 1996 sous le numéro 405 113 598 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale de l'Union européenne « BIOGARAN » numéro 018041651 enregistrée le 27 mars 2019 pour les classes 3, 9, 10, 40 et 45 ;
 - La marque verbale française « BIOGARAN » numéro 3242639 enregistrée le 25 août 2003 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 41 et 44 ;
- Au nom de domaine <biogaran.fr> enregistré le 25 décembre 1996 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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <fr-biogaran.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « BIOGARAN » numéro 3242639 enregistrée le 25 août 2003 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « BIOGARAN », reprise à l'identique, précédée des lettres « fr » faisant référence au code pays du territoire français sur lequel le Requérant exerce son activité.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société BIOGARAN qui exerce pour activités « *Exploitation directe ou indirecte de générique de spécialités pharmaceutiques comprenant notamment les activités de fabrication, promotion, distribution et vente desdits génériques* » (annexe 1) ;
- Le Requérant se présente comme étant un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique fondé en 1996 et faisant partie du groupe Servier ;
- En 2022, BIOGARAN a été élue marque préférée des français dans la catégorie « médicaments génériques » (annexe 16) ;
- Le Requérant est titulaire des marques « BIOGARAN » et du nom de domaine <biogaran.fr> ;
- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur les termes « biogaran » et « fr biogaran » (annexe 15) démontrent que :
 - Ils sont en lien avec le Requérant et sa marque « BIOGARAN » ;
 - Le premier résultat proposé est le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <biogaran.fr> du Requérant ;
- Le nom de domaine <fr-biogaran.fr> a été enregistré le 31 décembre 2022 par une personne physique résidant en France (annexe 11) ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire « *ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme BIOGARAN* » ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases WIPO et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <fr-biogaran.fr> (annexes 12 et 13) ;
- Le nom de domaine <fr-biogaran.fr> est la reprise intégrale des marques « BIOGARAN » du Requérant précédée des lettres « fr » faisant référence au code pays du territoire français sur lequel le Requérant exerce son activité ;
- Le nom de domaine <fr-biogaran.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 10).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <fr-biogaran.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 10 et a décidé que le nom de domaine <fr-biogaran.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 <fr-biogaran.fr> au profit du Requérant, la société BIOGARAN.

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 20 avril 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

