

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

pharma-ml.fr

Demande n° FR-2023-03292



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SRP (SERVICE DE LA REPARTITION PHARMACEUTIQUE)

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pharma-ml.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 octobre 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 octobre 2023

Bureau d'enregistrement : KIFCORP

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 mars 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<sup>er</sup> 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 30 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 avril 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pharma-ml.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]**

« I. Contexte et intérêt à agir de la Requéranante

La Requéranante est la société Service de la Répartition Pharmaceutique (ci-après « SRP »), spécialisée dans le secteur pharmaceutique (Annexe 1). Plus précisément, la société SRP promeut l'étude, le développement et la mise en œuvre d'activités nouvelles et techniques susceptibles de compléter l'activité de grossiste-répartiteur-pharmacien.

Au début des années 2000, la société SRP a créé une norme intitulée « pharma-ML », qui se définit comme un protocole de transmission des commandes des pharmacies par internet. Celle-ci permet de mettre à la disposition de professionnels de la santé un protocole d'échange de données entre pharmaciens et répartiteurs. Autrement dit, grâce à cette norme, le pharmacien bénéficie de nouveaux services utiles pour sa gestion de commande, en ayant la capacité d'envoyer des requêtes précises à son répartiteur et recevoir en temps réel des réponses détaillées pour tout ce qui concerne les commandes, la réception de bons de livraison, la disponibilité d'un produit etc. L'utilisation de cette norme permet in fine de garantir une sécurisation et une fluidité des flux. (Annexe 2)

Depuis sa création, ce protocole unique a acquis une notoriété importante dans le secteur pharmaceutique, comme en atteste notamment la « liste des opérateurs disposant des droits d'utilisation Pharma ML en France Métropolitaine et dans les DOM », issue du site web [pharma-ml.fr](http://pharma-ml.fr) (Annexe 3).

Dans ce contexte, en 2007, la société SRP était antérieurement titulaire de la marque française

PHARMA-ML n° 3 535 873, ayant expiré le 7 novembre 2017 (Annexe 4).

Aujourd'hui, la société SRP est titulaire de la marque française PHARMA-ML n°4 849 125, déposée le 3 mars 2022 (Annexe 5).

La société SRP est également titulaire des noms de domaine suivants (Annexe 6) :

- <pharmaml.fr>
- <pharmaml-officine.org>
- <pharmaml-officine.com>
- <pharma-ml.org>
- <pharma-ml.com>
- <pharmaml-officine.fr>
- <pharmaml-officine.eu>
- <pharmaml-officine.biz>
- <pharmaml-officine.net>
- <pharmaml-officine.info>
- <pharmaml-officine.be>
- <pharma-ml.net>
- <pharmaml.org>
- <pharmaml.biz>
- <pharmaml.com>
- <pharmaml.info>
- <pharmaml.net>
- <pharmaml.eu>

La société SRP exploitait par ailleurs un site internet, qui était accessible à l'adresse suivante <https://www.pharma-ml.fr>.

En l'espèce, le nom de domaine litigieux <pharma-ml.fr> a initialement été enregistré par la société SRP le 5 septembre 2011, par l'intermédiaire de la société French Connexion (Domaine.fr).

Ce nom de domaine arrivait à expiration le 13 septembre 2022 (Annexe 7). Or, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société SRP, le renouvellement de ce nom de domaine n'a pas été pris en compte par Domaine.fr.

Il apparaît que le 14 octobre 2022, la société KIFCORP, spécialisée dans l'enregistrement de noms de domaine venant d'expirer, a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <pharma-ml.fr> pour le compte d'un tiers (ci-après le « Titulaire ») (Annexe 8).

C'est la raison pour laquelle, le 26 décembre 2022, la société SRP a adressé par l'intermédiaire du formulaire en ligne de l'AFNIC une lettre de mise en demeure afin d'enjoindre au Titulaire de lui transférer le nom de domaine <pharma-ml.fr> (Annexe 9).

Sans réponse de sa part, la société SRP a adressé une seconde fois, le 17 janvier 2023, une lettre de mise en demeure (Annexe 10), qui est également restée sans réponse.

Dans ces conditions, le 10 février 2023, la Requérante a formé auprès de l'AFNIC une demande de divulgation des coordonnées du Titulaire. Le 13 février 2023, l'AFNIC a répondu favorablement et a communiqué les coordonnées suivantes (Annexe 11) :

[Anonymisation]

La Requérante a donc contacté le Titulaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 22 février 2023, ainsi que par email (Annexe 12), sans obtenir de réponse de sa part.

Cet enregistrement frauduleux cause à la société SRP un préjudice important, lié au fait que son site internet ne peut plus être hébergé sous ce nom de domaine, dont l'adresse a été communiquée à l'ensemble de ses utilisateurs depuis son enregistrement.

Ainsi, sur la base des droits antérieurs qu'elle détient sur la dénomination « PHARMA-ML », au titre de ses marques et de ses noms de domaines, la Requérante revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du Titulaire du nom de domaine <pharma-ml.fr>.

Celle-ci requiert en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE).

## II. L'atteinte aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE

Au terme de l'article L. 45-2 du CPCE, ne peut être réservé, doit être supprimé ou transféré, un nom de domaine susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (1), sauf si le titulaire démontre un intérêt légitime et agit de bonne foi (2).

L'article L.45-6 du CPCE prévoit que 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 du CPCE.

### 1) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Le nom de domaine litigieux <pharma-ml.fr> reproduit à l'identique l'élément verbal «PHARMA-ML » de la marque et des noms de domaine antérieurs dont la Requérante est titulaire.

Les arbitres ont eu l'occasion de confirmer que la reprise d'une marque dans sa globalité, ou sous une forme similaire, pouvait suffire à établir qu'un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant (Annexe 13).

En l'espèce, la reproduction de la marque « PHARMA-ML » dans sa globalité, au sein du nom de domaine litigieux appartenant désormais à [Monsieur X.], fait nécessairement naître un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, qui peuvent penser, à tort, que le nom de domaine litigieux est associé d'une quelconque façon à la Requérante.

En conséquence, la Requérante soutient que le nom de domaine <pharma-ml.fr>, appartenant désormais à [Monsieur X.], porte atteinte à ses droits antérieurs, qui sont la marque « PHARMA-ML » ainsi que ses noms de domaine.

Il résulte de ce qui précède que seule la société SRP est en droit de détenir le nom de domaine litigieux.

## 2) L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

Sur l'absence d'intérêt légitime :

Il ressort des recherches effectuées sur la base de données de l'INPI que le Titulaire n'a aucun droit sur la marque antérieure « PHARMA-ML » de la Requérante, et n'a nullement demandé son autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

En outre, le Titulaire n'a aucun lien juridique avec la Requérante.

Par ailleurs, les nom et prénom du Titulaire, à savoir [Monsieur X.], ainsi que les initiales du Titulaire, à savoir RB, ne font aucunement référence aux termes « pharma » ou « ml » du nom de domaine contesté.

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, il convient de conclure que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine <pharma-ml.fr>.

Sur la mauvaise foi :

Le nom de domaine <pharma-ml.fr> n'est pas exploité actuellement par le Titulaire. A cet égard, il convient de rappeler que la détention passive d'un nom de domaine n'empêche pas la constatation de la mauvaise foi. En effet, une telle détention passive constitue un élément supplémentaire prouvant la mauvaise foi du Titulaire, qui n'a jamais eu l'intention d'exploiter ce nom de domaine pour les besoins d'une activité commerciale distincte de celle de la Requérante.

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application de 2° et 3° de l'article L. 452, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom de domaine 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 ».

En l'espèce, la norme « pharma-ml », créée et développée par la société SRP, est un dispositif unique. Il n'en existe pas de comparable sur le marché pharmaceutique. De plus, comme précédemment indiqué, la norme « pharma-ml » est très utilisée par les grossistes-répartiteurs, fournisseurs et pharmaciens (Annexe 3). Au cours de ces dernières années, cette norme a donc acquis une notoriété importante au sein du secteur pharmaceutique, ce qui est notamment confirmé par la presse spécialisée (Annexe 2).

En outre, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit dans la mesure où une simple recherche Google, ou tout autre moteur de recherches, à partir des mots clés « pharma-ml » ou « pharma ml » démontre que cette dénomination est indéniablement attachée à la marque de la Requérante et à ses activités (Annexe 14).

Le Titulaire ne pouvait donc pas légitimement ignorer l'existence de la norme Pharma-ML.

Comme cela a déjà été jugé dans plusieurs cas similaires, la réservation de noms de

domaine, incluant des marques connues, montre clairement la mauvaise foi du Titulaire, même si ces noms de domaine ne sont pas utilisés.

Par exemple, dans la décision *Jupiters Limited c. [X]*, D2000-0574 (Annexe 15), les arbitres ont constaté que la réservation de noms de domaine intégrant des marques connues démontre la mauvaise foi du Titulaire.

Par ailleurs, du fait de la notoriété et des nombreux investissements réalisés par la société SRP pour développer et mettre à disposition des professionnels de la santé la norme « pharma-ml », il apparaît très clairement que l'usage du nom de domaine litigieux permettrait au Titulaire de se placer dans le sillage de la société SRP dans le but de profiter indûment de la renommée de la Requérante, en créant un risque de confusion. Au regard de l'article 20-44-46 du CPCE, alinéa 3, cet agissement caractérise la mauvaise foi du Titulaire.

En outre, comme indiqué précédemment, le 22 février dernier, la Requérante a adressé une ultime mise en demeure au Titulaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, ainsi que par courriel, pour que ce dernier procède au transfert du nom de domaine <pharma-ml.fr> au profit de la société SRP (Annexe 12).

Ainsi, les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine a été réservé et est utilisé de mauvaise foi. Le Titulaire était en effet parfaitement conscient et informé, au moment de la réservation du nom de domaine, de l'existence des droits antérieurs de la Requérante.

En conclusion de ce qui précède, conformément à l'article L.45-6 du CPCE et pour les raisons exposées ci-dessus, la Requérante demande à l'AFNIC de prononcer la transmission à son profit du nom de domaine <pharma-ml.fr>.

[Représentant du Requérant]

#### LISTE DES ANNEXES

1. Kbis de la société SRP
2. Articles de presse sur la norme « pharma-ml »
3. Liste des opérateurs disposant des droits d'utilisation Pharma ML en France Métropolitaine et dans les DOM
4. Notice complète de l'INPI de la marque française verbale PHARMA-ML n°3 535 873
5. Notice complète de l'INPI de la marque française verbale PHARMA-ML n°4 849 125
6. Extraits WHOIS des noms de domaine antérieurs de la société SRP
7. Mail de la facture de renouvellement du nom de domaine <pharma-ml> en provenance de  
Domaine.fr
8. Extrait WHOIS du nom de domaine <pharma-ml>, en date du 14 octobre 2022 (date d'enregistrement effectué par le tiers, via KIFCORP)
9. Accusé de réception par mail de la lettre de mise en demeure effectuée via le formulaire de l'AFNIC, en date du 26 décembre 2022
10. Accusé de réception par mail de la lettre de mise en demeure effectuée via le formulaire de l'AFNIC, en date du 17 janvier 2023
11. Réponse de l'AFNIC suite à la demande de divulgation de données, en date du 13 février 2023
12. Lettre de mise en demeure et email adressés à [Monsieur X.] (le Titulaire), en date du 22 février 2023
13. Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2012-00028
14. Captures d'écran des résultats Google « pharma-ml »
15. Décision *Jupiters Limited c. [X]*, D2000-0574 ».

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 Requéran

Au regard de la notice complète de marque (*annexe 5*) et aux extraits de base Whois (*annexe 6*) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pharma-ml.fr> est :

- Identique à la marque verbale française « PHARMA-ML » numéro 4849125 enregistrée le 3 mars 2022 par le Requéran pour les classes 9, 16, 35 et 38 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <pharmaml.fr> enregistré le 26 novembre 2010 par le Requéran.

La marque semi-figurative française « PHARMA ML » numéro 3535873 enregistrée le 7 novembre 2007, invoquée par le Requéran, ne peut être prise en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'*annexe 4* fournie, cette marque était expirée avant la date de dépôt de la demande Syreli.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <pharma-ml.fr> est identique à la marque française antérieure « PHARMA-ML » du Requéran numéro 4849125 enregistrée le 3 mars 2022.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Requéran est la société SRP (SERVICE DE LA REPARTITION PHARMACEUTIQUE) immatriculée le 17 juillet 2000 sous le numéro 432 127 611 au R.C.S. de Paris (*annexe 1*) ;
- Le Requéran est titulaire de la marque verbale française « PHARMA-ML » numéro

- 4849125 enregistrée le 3 mars 2022 ;
- La marque « PHARMA-ML » a fait l'objet d'articles de presse publiés par « le moniteur des pharmacies et des laboratoires » (annexe 2) ;
  - Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur les termes « pharma ml » démontrent qu'ils sont en lien avec la marque « PHARMA-ML » du Requéant et que le premier résultat proposé est le site web de la Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique (annexe 14) ;
  - Le Requéant est également titulaire du nom de domaine <pharmaml.fr> enregistré le 26 novembre 2010 ;
  - Le Requéant a été titulaire du nom de domaine <pharma-ml.fr>, objet du litige, et déclare en avoir perdu la titularité suite à un défaut de renouvellement (annexe 7) ;
  - Le nom de domaine <pharma-ml.fr> a été enregistré le 14 octobre 2022 par une personne physique résidant en France et dont les prénom et nom n'ont aucun lien avec les termes « PHARMA ML » (annexes 8 et 11) ;
  - Le Requéant déclare n'avoir aucun lien avec le Titulaire ;
  - Le Requéant déclare « Il ressort des recherches effectuées sur la base de données de l'INPI que le Titulaire n'a aucun droit sur la marque antérieure « PHARMA-ML » de la Requéante, et n'a nullement demandé son autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque » ; cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette déclaration ;
  - Le nom de domaine <pharma-ml.fr> est la reprise intégrale de la marque « PHARMA-ML » du Requéant ;
  - Le représentant du Requéant a adressé en février 2023 une lettre de mise en demeure au Titulaire concernant l'enregistrement du nom de domaine <pharma-ml.fr> afin de demander la transmission au profit du Requéant (annexe 12).

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

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <pharma-ml.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 <pharma-ml.fr> au profit du Requéant, la société SRP (SERVICE DE LA REPARTITION PHARMACEUTIQUE).

## 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 2 mai 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

