

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

oui-esante.fr

Demande n° FR-2023-03351



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : LA MUTUELLE GENERALE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : oui-esante.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 juin 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 juin 2023

Bureau d'enregistrement : PHPNET FRANCE SARL

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 avril 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 2 mai 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 mai 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 1^{er} juin 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <oui-esante.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 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]

« CONTEXTE

La Requérante est une mutuelle d'assurance française soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, dénommée « LA MUTUELLE GENERALE » créée en 1945. Elle exerce trois activités à savoir la santé, la prévoyance et les services à la personne sur les marchés dits de l'individuel et du collectif (plus d'information : <https://www.lamutuellegenerale.fr/>), pour laquelle elle dispose d'une notoriété nationale.

En effet, en 2020, la Requérante comptabilise 1,5 million de personnes assurées, 10 300 entreprises clientes, avec un chiffre d'affaires de plus de 1 230 millions d'euros (Annexe 1). Dans le cadre de cette activité, la Requérante a réalisé de nombreux investissements en actifs immatériels et est notamment titulaire de droits sur la dénomination « OUI SANTE » (cf. ci-après).

Au cours de la surveillance de ses droits, la Requérante a constaté l'enregistrement en date du 9 juin 2022 du nom de domaine oui-esante.fr (Annexe 2 – Whois).

La Requérante a souhaité engager la présente procédure sur le fondement de l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, à l'encontre du nom de domaine oui-esante.fr.

Selon l'article L 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, il est prévu que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque celui-ci 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.

VIOLATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA REQUERANTE ET INTERET A AGIR

La Requérante est notamment titulaire des droits suivants :

- La marque française [Visuel] n° 4145655, déposée le 2 janvier 2015 ;
- Le nom de domaine oui-sante.fr, réservé le 22 janvier 2015, et exploité ;
- Le nom de domaine ouisante.fr, réservé le 22 janvier 2015 et exploité ;

Copie de ces fiches de marque, dénomination sociale et nom de domaine à l'annexe n° 3. La dénomination « OUI SANTE » est reprise quasi à l'identique au sein du nom de domaine oui-esante.fr, la seule différence consiste dans l'ajout de la lettre « E » entre les termes « OUI » et « SANTE », donc au milieu du signe contesté sans que cela n'est prise sur le consommateur d'attention moyenne et donc n'a aucun impact sur cette quasi-identité entre les signes et donc ne permet pas d'exclure le risque de confusion, qui en l'espèce est évident, avec les droits de la Requérante.

En effet, l'ajout de la lettre « E » peut faire référence au préfixe courant dans les technologies de l'information et de la communication, qui fait référence au terme anglais « electronic ». A titre d'exemple, cela peut prendre la forme suivante : « e-commerce », « e-learning », « e-services », etc (Annexe n° 4 : Page wikipédia)

A titre d'illustration, l'AFNIC a déjà pu considérer au regard du nom de domaine litigieux e-creditagricole.fr que : « Le Collège constate que le nom de domaine <e-credit-agricole.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « CREDIT AGRICOLE » numéro 3409890 enregistrée le 08 février 2006 et dûment renouvelée

pour la classe 36 car il est composé de la marque « CREDIT AGRICOLE » reprise dans son intégralité précédée de la lettre « e » couramment employée pour faire référence aux services en ligne. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société CREDIT AGRICOLE SA » (AFNIC, demande n° FR-2019-01843, 30 juillet 2019, CREDIT AGRICOLE / e-credit-agricole.fr – Annexe n° 5).

De même, dans une décision opposant la marque VEEPEE au nom de domaine litigieux eveepee.fr, l'AFNIC a pu considérer que : « Le Collège constate que le nom de domaine <eveepee.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « VEEPEE » numéro 4359100 enregistrée le 3 mai 2017 car il est composé de la marque « VEEPEE », reprise dans son intégralité, précédée de la lettre « e » couramment employée pour faire référence aux services en ligne. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant » (AFNIC, demande n° FR-2021-02647, 24 février 2022, VEEPEE / eveepee.fr – Annexe n° 6).

Cette réservation de nom de domaine oui-esante.fr peut également s'apparenter à une pratique de typosquatting, forme de cybersquatting, consistant à enregistrer un nom de domaine très proche d'un nom de domaine ou d'une marque connue, en procédant volontairement à des fautes de frappes ou d'orthographe qui seraient commises par les internautes au moment de la recherche. Cela vise ainsi à aiguiller les internautes vers un autre site que celui recherché.

En l'espèce, les internautes pourraient penser à tort que le nom de domaine oui-esante.fr est l'un des sites officiels de la Requérante, ce d'autant plus que le site officiel de la Requérante est accessible via l'URL : <https://www.ouisante.fr/>.

A titre d'illustration, l'AFNIC a pu considérer que le nom de domaine bolloreelogistics.fr était susceptible de porter atteinte à la marque BOLLORE LOGISTICS : « Le Collège constate que le nom de domaine <bolloreelogistics.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la composante verbale de la marque française semi-figurative « BOLLORE LOGISTICS » numéro 4226656 enregistrée le 17 novembre 2015 car il est composé de la marque « BOLLORE LOGISTICS », reprise intégralement avec l'ajout de la lettre « E » à la fin du terme « BOLLORE », qui accentue l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. » (AFNIC, demande n° FR-2021-02647, 24 février 2022, VEEPEE / eveepee.fr – Annexe n° 7).

Dans ce contexte, la réservation du nom de domaine oui-esante.fr porte atteinte aux droits de marque OUI SANTE de la Requérante en ce sens qu'elle prive ses marques de leur fonction essentielle, à savoir l'identification de l'origine des produits et services. Par ailleurs, cette confusion risquera de créer indument du trafic sur le site lié au nom de domaine litigieux.

En ce sens, une recherche Google sur « OUIESANTE », radical respectif du nom de domaine litigieux, donne immédiatement comme résultat proposé le site de la Requérante (Annexe n° 8). Le moteur de recherche propose même la correction de la recherche par la marque du client « OUI SANTE ».

La reprise des éléments clés de la Requérante dans ce nom de domaine fait peser un risque de dilution dans la mesure où elle conduit à un affaiblissement du pouvoir distinctif de ses marques et à leur banalisation.

Compte tenu des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante bénéficie d'un intérêt à agir, conformément à l'article 45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques et à demander la suppression et transfert du nom de domaine litigieux.

ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU DEFENDEUR

Le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun intérêt ou droit légitime dans

l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux oui-esante.fr.

Dans un premier temps, le nom de domaine litigieux a, en effet, été réservé de manière anonyme par son titulaire. Cette circonstance peut être considérée comme une indication de la volonté du Défendeur de cacher son identité car il n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Suite à une demande de divulgation d'identité déposée par la Requérante, l'AFNIC a pu lui communiquer l'identité du titulaire du nom de domaine (Annexe n° 9) : [anonymisation]

Le Défendeur n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec la Requérante, et la Requérante n'a accordé aucune autorisation à quiconque de la société, ou à un tiers, pour réserver le nom de domaine litigieux. En d'autres termes, la Requérante n'a pas autorisé, licencié ou permis au Défendeur d'utiliser l'une de ses marques ou de demander ou d'utiliser un nom de domaine composé de sa marque OUI SANTE. En outre, il n'existe aucune relation commerciale entre le Requérant et le Défendeur.

Après une vérification sur la base de données de l'INPI, de l'EUIPO et de l'OMPI, il ressort des recherches que le Défendeur n'a aucun droit sur le radical du nom de domaine « OUI-ESANTE », ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques de la Requérante. Les résultats de ces recherches n'ont pas permis de relever de signe distinctif, de nom, de marque appartenant au Défendeur en lien avec ce nom de domaine (Annexe n° 10 : captures d'écran des résultats sur les bases de données).

De plus, après une requête sur le moteur de recherche Google en tapant le nom du titulaire et le radical du nom de domaine, il n'existe aucun résultat démontrant un quelconque lancement d'activité (Annexe n° 11 : Capture d'écran de la requête).

Il n'existe donc aucune preuve que le Défendeur ait enregistré ce nom de domaine en tant que marque ou acquis des droits de marque non enregistrés.

D'autre part, la Requérante a pris contact le 17 novembre 2022 (Annexe n° 12) avec le titulaire du nom de domaine par le biais de ses Conseils en propriété industrielle, afin de tenter d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, et l'engagement du titulaire à ne plus porter atteinte aux droits de la Requérante.

Le titulaire a indiqué, par le biais de son avocate, exercer une activité de téléconsultation, ce qui indique que le nom de domaine litigieux aurait ainsi vocation à couvrir le domaine de la santé. Ajouté à la reprise de sa marque à l'identique, il ne pouvait qu'avoir connaissance de l'existence de la Requérante.

Enfin, le nom de domaine redirige toujours à date vers une page introuvable depuis sa réservation, le 9 juin 2022 (Annexe 13), ce qui s'additionne aux éléments permettant de démontrer l'absence d'intérêt légitime dans la détention de ce nom de domaine.

Par conséquent, le Défendeur ne peut justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux.

Il convient également d'ajouter que conformément à la Charte de nommage de l'AFNIC, telle qu'en vigueur au moment de la réservation, il appartenait au Défendeur de vérifier préalablement à l'enregistrement d'un nom de domaine .fr, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué aux obligations résultant de la Charte.

LA MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

La Requérante bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France.

La réservation du nom de domaine litigieux oui-esante.fr ne peut être une coïncidence dans la mesure où :

- Il reproduit quasiment à l'identique les marques « OUI SANTE » de la Requérante ;*
- L'ajout de la lettre « E » faisant référence au préfixe courant anglais « electronic » n'empêche pas de conclure à un risque de confusion et pouvant s'apparenter à une*

pratique de typosquatting ;

- La requête sur le moteur de recherche Google « OUI ESANTE » donne immédiatement comme résultat proposé le site de la Requérente ;

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requérent et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requérent pour capter du trafic.

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

1/ Le nom de domaine litigieux redirige vers une page introuvable comme le démontre la capture d'écran datée du 14 avril 2023, au sein de l'Annexe 13.

D'autre part, une requête du nom de domaine sur le site internet <https://web.archive.org/>, qui offre un accès à des clichés instantanés de pages web stockés, permet de constater que, depuis sa réservation, aucun site internet n'a été configuré (Annexe n° 14).

Le nom de domaine litigieux est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

Le nom de domaine oui-esante.fr reprend quasiment à l'identique les marques, et noms de domaine « OUI SANTE » de la Requérente, ce qui est susceptible de faire référence aux activités de mutuelle et d'assurance pour lesquelles la Requérente exploite ces marques.

Les internautes sont, dès lors, susceptibles de croire que le site internet vers lequel il redirige appartient à la Requérente, et être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane de la Requérente, ou à tout le moins d'une entité économiquement liée à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué.

Par ailleurs, cette exploitation du nom de domaine litigieux vise à tromper les internautes qui renseigneraient « oui-esante.fr » au lieu de « oui-sante.fr » dans la barre de recherche d'un moteur de recherche, en cherchant à se renseigner sur la Requérente, et d'attirer ces mêmes internautes sur la page précitée et ainsi, détourner le trafic du site officiel de la Requérente <https://www.oui-sante.fr/>.

La reprise quasi à l'identique de la marque de la Requérente et l'exploitation du nom de domaine litigieux démontrent une volonté d'usurper et parasiter les droits de la Requérente, et de nuire à ses intérêts et ternir sa réputation.

2/ Enfin, comme mentionné précédemment, la Requérente a pris contact le 17 novembre 2022 (Annexe n° 12) avec le titulaire du nom de domaine par le biais de ses Conseils en propriété industrielle, afin de tenter d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, et l'engagement du titulaire à ne plus porter atteinte aux droits de la Requérente.

Le titulaire a indiqué, par le biais de son avocate, exercer une activité de téléconsultation, ce qui indique que le nom de domaine litigieux aurait ainsi vocation à couvrir le domaine de la santé. Ajouté à la reprise de sa marque à l'identique, il ne pouvait qu'avoir connaissance de l'existence de la Requérente.

Compte tenu de cet élément, et dans la mesure où le nom de domaine reprend quasiment à l'identique les marques de la Requérente, cela prouve ainsi la volonté de surfer sur celles-ci, et profiter de sa notoriété.

Cela est d'autant plus vrai que le titulaire du nom de domaine a proposé le rachat de ce nom de domaine à la Requérente au prix de 2 500€, et que si aucun accord n'intervenait dans un délai de 10 jours, le prix en serait augmenté.

Dans un premier temps, le prix de 2 500€ apparaît beaucoup trop important vis-à-vis de la valeur réelle du nom de domaine litigieux oui-esante.fr, puisque lorsqu'on regarde le prix de vente du nom de domaine oui-e-sante.fr, celui-ci est mis à vente au prix de \$8.88 (soit environ 9€ au 11/04/2023) comme le démontre la capture d'écran faite le 11 avril 2023 au sein de l'Annexe n° 15.

Dans un second temps, le fait d'indiquer que ce prix augmenterait si la Requérente n'accepterait pas cette proposition, démontre clairement la mauvaise foi du titulaire, et son intention de tirer profit de la présente situation litigieuse au détriment de la Requérente.

De tels faits sont susceptibles d'être extrêmement préjudiciables à la Requérente mais

également pour le public concerné.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la Requérante est fondée à soutenir que le nom de domaine litigieux oui-esante.fr a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Liste des annexes

- 1 Chiffres clés de la Requérante
- 2 Fiche Whois du nom de domaine litigieux
- 3 Ensemble des droits de la Requérante sur le signe « LA MUTUELLE GENERALE »
- 4 Page Wikipédia « E- »
- 5 Décision AFNIC n° FR-2019-01843
- 6 Décision AFNIC n° FR-2021-02647
- 7 Décision AFNIC n° FR-2021-02327
- 8 Recherche Google « ouiesante »
- 9 Courrier de l'AFNIC suite à une demande de divulgation d'identité
- 10 Vérification des droits antérieurs du titulaire
- 11 Recherche Google « [prénom et nom du Titulaire] oui-esante »
- 12 Courrier de mise en demeure au titulaire
- 13 Capture d'écran du nom de domaine
- 14 Capture d'écran du site Waybackmachine
- 15 Capture d'écran faite le 11 avril 2023 d'un site de vente de nom de domaine ».

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 mai 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]

« CONTEXTE

La Mutuelle Générale a déposé en 2015 à l'Inpi la marque Ouisante et enregistré les noms de domaines OUISante.fr et OuiSante.com.

[Le Titulaire] a enregistré en 2022 les noms de domaines oui-esante.fr, ouiesante.fr ainsi que les extensions de ces noms de domaines. L'enregistrement de ces noms de domaines a été fait via la société Nuxit.

[Le Titulaire] est Président de Numerisat, opérateur de télécommunication qui fournit des solutions de connectivités aux particuliers et professionnels, notamment dans le domaine de la télémédecine.

La Mutuelle Générale a écrit le 17 Novembre 2022 [au Titulaire], exigeant le transfert immédiat des noms de domaines ouiesante.fr et oui-esante.fr et le paiement de 1 450 € de frais de dossier avec menace de revoir ce montant à la hausse en l'absence de réponse dans les 7 jours.

[Le Titulaire] a confié au cabinet Jean-Louvel le soin d'échanger avec le cabinet Inlex IP expertise sur les modalités de transfert des noms de domaines.

DISCUSSION

Numerisat est un opérateur de télécommunication dûment reconnu au niveau Français et international qui fournit entre-autre dans les zones blanches des solutions pour permettre aux personnes isolées de se connecter à l'internet à Très Haut Débit.

Numerisat est agréé par l'autorité des Télécommunications (ARCEP) et par l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT).

L'activité de Numerisat est de la plus haute importance pour les territoires ruraux, Numerisat est le deuxième opérateur Français après le Groupe Orange à proposer de la connectivité satellitaire à Très Haut Débit partout. Dans ce cadre, Numerisat développe de nouveaux services.

Numerisat a ainsi à mis au point avec le concours de L'Agence Spatiale Européenne (ESA) et le CNES (Centre Nationale d'Etudes Spatiales) une solution de E-Santé pour lutter contre la désertification médicale.

Cette solution vient d'être labellisée « Territoire Innovants » pour sa première mise en œuvre à Lunas en Dordogne. Ces travaux ont été l'objet d'un contrat de deux ans de développement dans le cadre du programme BASS de l'ESA, destiné à promouvoir l'usage des technologies spatiales pour lutter contre la crise sanitaire Covid.

L'E-Santé est un terme nouveau qui regroupe tout un ensemble de nouveaux services associés à la télémédecine.

Numerisat a ainsi engagé d'importants moyens de développement pour la réalisation d'un système de Télémédecine pour les territoires ruraux qui est d'intérêt public.

Numerisat commercialise ses produits sous différentes marques : OuiSat, Oui4G, OuiEvent, OuiTelemedical, OuiDataLink

[Le Titulaire] est Président co-fondateur de Numerisat.

Il a depuis la création de Numerisat enregistré tout un ensemble de noms de domaines, pour le compte de Numerisat, en cohérence avec le développement commercial de la société. Ces noms de domaines sont enregistrés via la société Nuxit et sont publiés dans le Whois.

Rien n'est caché, ni les noms de domaines, ni l'activité [du Titulaire], qui est un professionnel reconnu et apprécié dans son domaine.

Les arguments de la Mutuelle Générale sont donc totalement déplacés, mensongers et insultants vis-à-vis [du Titulaire].

Ainsi :

- La Mutuelle Générale n'a jamais exploité les noms de domaine Oui Sante comme l'attestent la recherche faite le 09/05/23 pour le site ouisante.fr.

Il est notable de constater ainsi que le 14/05/2023, comme par enchantement apparaît sur le site ouisante.fr une page d'information datée de 2023.

A l'évidence, la Mutuelle Générale s'est aperçue de son incohérence et s'est précipitée à mettre en ligne une page pour tromper l'AFNIC.

- A contrario, les sites de Numerisat sont documentés et démontrent bien l'activité de la société.

- Numerisat avait prévu de commercialiser ses produits de E-Santé sous la marque Oui ESanté et avait engagé tout un ensemble de travaux comme l'atteste le document de Nasteo du 30 Juillet 2022. Ayant reçu le courrier de La Mutuelle Générale, elle ne l'a pas fait et a modifié les sites web qui étaient développés pour les mettre sous la marque Oui Télémédical.

Ceci démontre toute l'attention portée par [le Titulaire] aux échanges entre le cabinet mandaté par la Mutuelle Générale et celui mandaté par [le Titulaire].

Toutefois, le domaine ouiesante.fr reste cohérent avec les intérêts de Numerisat et stratégique pour la promotion des solutions E-Santé de Numerisat et ne saurait être cédé sans contrepartie financière significative.

- Numerisat et [le Titulaire] ont engagé des frais pour la préparation des sites web Oui E-santé qui justifient la proposition faite à la Mutuelle Générale de transfert du site Oui Esante.fr pour la somme de 2 500 €.

Il sera noté que la Mutuelle Générale en menaçant [le Titulaire] n'hésite pas à lui réclamer sans aucun justificatif la somme de 1450 €.

- Enfin, la Mutuelle Générale n'a pas hésité à menacer [le Titulaire] d'augmenter cette somme faute de réponse sous 7 jours.

Les soi-disant dires qu'il aurait fait état de menaces similaires de la part [du Titulaire] ne sont pas prouvés et ne sont qu'une violation du secret des échanges éventuels entre les cabinets d'avocats respectifs des deux parties.

- La Mutuelle générale n'a par ailleurs aucun service dans le domaine de la E-Santé. Elle assure des contrats de protection sociale complémentaire et de prévention santé et services pour les entreprises comme le font les autres mutuelles, mais n'a aucune activité dans le domaine de la télémédecine.

CONCLUSION

[Le Titulaire] a de façon tout à fait transparente enregistré les noms de domaines Oui E-sante.fr, Oui Esante.fr auprès de la société Nuxit, ces domaines étant disponibles, de façon à permettre à Numerisat de commercialiser ses produits de télémédecine issus du projet de développement engagé par Numerisat dans le cadre du programme BASS de l'ESA.

Les développements engagés par Numerisat, opérateur de télécommunication, dans le domaine de la E-santé sont notoires et ont été primés.

A contrario, la Mutuelle Générale n'exerce aucune activité dans le domaine de la E-santé et ne peut donc prétendre d'une quelconque nuisance de la part de Numerisat pour l'activité menée par celle-ci dans le domaine de la télémédecine.

Elle n'a jamais développé de site web utilisant le nom de domaine ouisante.fr.

L'utilisation du nom de domaine OuiEsante.fr par la Mutuelle Générale est susceptible de nuire aux intérêts de Numerisat dont [Le Titulaire] est le Président Fondateur alors qu'elle n'affecte en rien ceux de la Mutuelle Générale.

Numerisat est donc tout à fait légitime pour utiliser les noms de domaines OuiEsante et Oui-Esante dans toutes les extensions disponibles dont notamment les extensions .fr.

A la suite de la réception de la demande de la Mutuelle Générale, [Le Titulaire] a néanmoins pris la décision de ne pas utiliser la marque Oui-Esanté pour la commercialisation des solutions de télémédecine de Numerisat et a enregistré le nom de domaine Oui Télémédical pour permettre à Numerisat de commercialiser ses produits.

Numerisat avait cependant engagé tout une série de travaux pour la mise en ligne du site web oui-Esanté.fr.

La Mutuelle Générale n'a pas hésité à menacé de façon totalement inappropriée [Le Titulaire] en lui réclamant 1 450 €, sans aucun justificatif.

Les frais engagés par [Le Titulaire] et Numerisat pour la mise en ligne du site Oui Esanté.fr sont réels. A cela il faut ajouter les frais d'avocats engagés par [Le Titulaire] pour échanger avec le cabinet d'avocat de la Mutuelle Générale.

La somme de 2 500 € réclamée par [Le Titulaire] pour le transfert de chaque nom de domaine à la Mutuelle Générale est justifiée et est une juste indemnisation des frais engagés par [Le Titulaire].

A défaut d'un accord amiable entre les parties, [Le Titulaire] doit donc conserver la propriété des noms de domaines ouisante.fr et oui-esante.fr

Fait à Lirac, le 15/05/23

[Prénom Nom]

Documents Jointes :

Détail travaux SiteWeb Numerisat

Extrait liste nom de domaine [Le Titulaire] Nuxit

Label Territoire Innovant CAB

Extraits sites web Oui4G, Ouitelemedical, OuiSat, Numerisat

Recherches sites web ouisante.fr 09/05/23 et 14/05/23 et ouisante.com 09/05/23 ».

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

Les noms de domaine <ouisante.fr> et <oui-sante.fr> invoqués par le Requérant ne peuvent être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'annexe 3 fournie, ces noms de domaine ne sont pas enregistrés par le Requérant mais, pour le premier, par la société EXPERTISE INLEX IP et, pour le second, par la société IP EXPERTISE INLEX, leurs titulaires respectifs.

Au regard de la notice complète de marque fournie en annexe 3 par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <oui-esante.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « OUI SANTE » numéro 4145655 enregistrée le 2 janvier 2015 par le Requérant, pour les classes de produits et services 36 et 44.

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 <oui-esante.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « OUI SANTE » numéro 4145655 enregistrée le 2 janvier 2015 par le Requérant, pour les classes de produits et services 36 et 44.

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

Au vu des pièces et argumentations fournies par les Parties, le Collège constate que :

- Le Requérant, LA MUTUELLE GENERALE (Siren : 775685340), exerce trois activités à savoir la santé, la prévoyance et les services à la personne sur les marchés dits de l'individuel et du collectif ; il comptabilise en 2020 1,5 million de personnes assurées, 10 300 entreprises clientes, avec un chiffre d'affaires de plus de 1 230 millions d'euros ; parmi les services proposés par le Requérant figure la téléconsultation médicale (annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative « OUI SANTE »

numéro 4145655 enregistrée le 2 janvier 2015 par le Requéant, pour les classes de produits et services 36 et 44 tels que les « *Services médicaux, services d'assistance médicale, services de santé* » ;

- Le Requéant exploite le nom de domaine <ouisante.fr> pour renvoyer vers le site web d'aide à la complémentaire santé (annexe 8) ;
- Le Titulaire est le président co-fondateur de la société NUMERISAT, société immatriculée au R.C.S. de Chambéry depuis le 29 août 2016 pour des activités de : « *Ingénierie, développement, commercialisation et maintenance de systèmes permettant la réception et la distribution de l'internet haut débit par systèmes satellitaires, wifi, wimax ou 3G-4G. Vente et installation de systèmes permettant la diffusion de services de télévision ou radio hertzienne ou satellitaire* » (cf. extrait kbis fourni par le Titulaire) ;
- Le Titulaire déclare que la société NUMERISAT est « *le deuxième opérateur Français après le Groupe Orange à proposer de la connectivité satellitaire à Très Haut Débit partout* » ;
- Le Titulaire explique que sa société NUMERISAT :
 - A mis au point avec le concours de L'Agence Spatiale Européenne (ESA) et du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) une solution de E-Santé pour lutter contre la désertification médicale ;
 - Commercialise ses produits et services sous les termes « *OuiSat* », « *Oui4G* », « *OuiEvent* », « *OuiTelemedical* », « *OuiDataLink* » (cf. captures d'écran de sites web et capture d'interface Nuxit de gestion de noms de domaine fournies par le Titulaire) ;
 - A enregistré les noms de domaine <ouiesante.fr> et <oui-esante.fr> pour commercialiser ses produits de télé-médecine issus du projet de développement qu'elle a engagé ;
- Le nom de domaine <oui-esante.fr> enregistré le 9 juin 2022 est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « *OUI SANTE* » numéro 4145655 du Requéant ;
- Le Requéant a notifié ses droits antérieurs au Titulaire en novembre 2022 ;
- Dans ces circonstances, le Titulaire a pris la décision de ne pas exploiter le nom de domaine <oui-esante.fr> mais plutôt le nom de domaine <ouitelemedical.fr> pour commercialiser ses produits de télé-médecine issus du projet de développement ; il réclame au Requéant la somme de 2 500 € pour le transfert de chacun des deux noms de domaine <ouiesante.fr> et <oui-esante.fr> à titre de juste indemnisation des frais qu'il a engagés ; à défaut, le Titulaire demande à en conserver la propriété.

Le Collège a considéré que le Titulaire, en reprenant la marque antérieure « *OUI SANTE* » du Requéant pour constituer le nom de domaine quasi-identique <oui-esante.fr> dans l'objectif de renvoyer vers un site web proposant des services connexes de ceux du Requéant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces et argumentations fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <oui-esante.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelles du Requéant 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 <oui-esante.fr> au profit du Requérent, LA MUTUELLE GENERALE.

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 08 juin 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

