

# SYRELI



*afnic*  
Internet  
made in France

## DÉCISION DE L'AFNIC

orphanet.fr

Demande n° FR-2023-03557



[www.afnic.fr](http://www.afnic.fr) | [contact@afnic.fr](mailto:contact@afnic.fr)  
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'Établissement public national à caractère administratif INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)

Le Titulaire du nom de domaine : La société Neuron Partners

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : orphanet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 août 2019 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 septembre 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.
- 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 22 septembre 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 17 octobre 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<orphanet.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 sans les notes de bas de page]**


« I. Faits et intérêt à agir du requérant

Le Requérant, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), créé en 1964, est un établissement public français à caractère scientifique et technologique. Il est le seul organisme public de recherche en France entièrement dédié à la santé humaine. Son objectif est de promouvoir la santé de tous en faisant progresser les connaissances sur la vie et les maladies, l'innovation thérapeutique et la recherche en santé publique. Il est également très présent à l'international, étant partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces domaines :

<https://www.inserm.fr>

Dans le cadre de ses activités, l'INSERM a lancé en 1997 le portail ORPHANET. Il s'agit d'une ressource unique, qui rassemble et améliore les connaissances sur les maladies rares afin d'améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement des patients atteints de maladies rares : <https://www.orpha.net/>

A ce titre et afin de protéger sa marque, le Requérant est notamment titulaire de plusieurs enregistrements de marques incluant la dénomination « ORPHANET » parmi lesquels :

□  : marque française n° 99 777 961 déposée le 26/02/1999 et dûment renouvelée, qui couvre des produits et services en classes 9, 16, 35, 38 et 42 ;

□ ORPHANET : marque de l'Union Européenne n° 007 293 822, déposée le 29/09/2008 et dûment renouvelée, qui couvre des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42.

Copies de ces enregistrements sont jointes en Annexe 1.

Dans le cadre de son activité, le Requérant a également procédé à la réservation de plusieurs noms de domaine parmi lesquels :

- <orpha.net> réservé le 3 avril 2000, il s'agit du nom de domaine directement exploité par la requérante pour son portail Orphanet,

- <orphanet-france.fr> réservé le 9 juillet 2010, point d'entrée du site Orphanet,

- <orphanet.net> réservé le 19 avril 2002,

- <orphanet.asia> réservé le 6 mai 2009,

- <orphanet.org> réservé le 19 avril 2002,

- <orphanet.jp> réservé le 18 juillet 2017,

- <orphanet-urgences.fr> réservé le 3 juillet 2007.

Les extraits Whois de ces noms de domaine sont fournis en Annexe 2.

Ces marques et signes distinctifs sont utilisées de façon constante depuis leur dépôt par le Requérant, en relation avec les produits et services mentionnés ci-dessus, à savoir un portail en ligne de ressources et connaissances sur les maladies rares, comme il en ressort des pièces fournies en Annexe 3.

Le Requérant a également été titulaire du nom de domaine objet de la présente plainte pendant de nombreuses années, notamment de 2004 à 2019.

A ce titre, nous joignons à la présente une facture du Registrar OVH libellée au nom du Requérant et prouvant le paiement de la redevance annuelle pour la réservation du nom de domaine <orphanet.fr> du 25 mai 2013 au 25 mai 2014 (Annexe 4) ainsi qu'un extrait

whois du nom de domaine <orphanet.fr> en date du 15 septembre 2017 (Annexe 5).  
Nous fournissons également des extraits d'archives en ligne issues du site internet Internet Archive

WayBack Machine (<https://web.archive.org/>) prouvant l'utilisation du nom de domaine <orphanet.fr> par le Requéranant avant sa réservation par le titulaire. Il redirigeait notamment vers le nom de domaine <orpha.net> directement exploité par le Requéranant pour son portail Orphanet (Annexe 6).

Dans le cadre de la surveillance de ses droits de propriété intellectuelle, le Requéranant a récemment constaté la mise en place d'un site internet sous le nom de domaine <orphanet.fr> réservé par la société NEURON PARTNERS pour une activité strictement identique, à savoir un site d'informations sur les maladies rares.

Les données whois relatives à la réservation du nom de domaine orphanet.fr sont effectivement les suivantes (Annexe 7) :

contact: Neuron Partners

address: Neuron Partners Neuron Partners

address: 10 rue de la riviere

address: 35510 Cesson-Saevignae

country: FR

phone: +31.650425895

e-mail: contact@neuron-partners.fr

Si le nom de domaine en question redirige actuellement vers un site en maintenance (<https://orphanet.fr>), il ressort des captures d'écran incluses en Annexe 8 et datant de février 2023, que celui-ci redirigeait vers un site d'informations sur les maladies rares, à savoir une activité strictement identique à celle du Requéranant pour ses marques Orphanet (<https://web.archive.org/web/20230209092336/https://www.orphanet.fr/>). Cette récente désactivation coïncide par ailleurs à la réception par le titulaire d'un courrier de mise en demeure envoyée par le requéranant (Annexe 9).

Compte tenu de ces circonstances, le Requéranant initie la présente procédure afin de demander le transfert du nom de domaine litigieux <orphanet.fr>.

Le Requéranant y a un intérêt direct et personnel évident compte tenu de l'usage associé au nom de domaine et de l'atteinte à ses droits révélée, et dans la mesure où un nom de domaine <orphanet.fr> constituant l'imitation de sa marque (ainsi qu'il sera démontré ci-après) a été exploité pour des services concurrents des siens, ce qui ne peut que lui porter préjudice en détournant sa clientèle.

**II. Atteinte aux dispositions de l'Article L. 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques**

Il est prévu, aux termes de cet Article, que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-2, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...] 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 »

En l'espèce, il est manifeste que le nom de domaine litigieux <orphanet.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits antérieurs du Requéranant sur ses marques ORPHANET, que le réservataire du nom de domaine litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime dans ce nom, qu'il exploite de mauvaise foi, dans l'intention évidente de bénéficier de la connaissance d'ORPHANET pour attirer sur son site les Internautes et générer du trafic.

Sur l'atteinte aux droits antérieurs de l'INSERM

En l'espèce, le Requéranant invoque, en plus des noms de domaine dont elle est titulaire, les marques françaises et de l'Union Européenne enregistrées mentionnées ci-dessus et jointes en Annexe 1.

Le nom de domaine litigieux, <orphanet.fr>, reprend à l'identique les marques enregistrées

du Requéran, reprenant le terme identique ORPHANET. Ce nom de domaine est également quasi- identique aux noms de domaine du Requéran.

En outre, le nom de domaine litigieux fut exploité pour des produits et services identiques à ceux du Requéran, à savoir un site d'informations sur des maladies rares.

Le nom de domaine litigieux <orphanet.fr> porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéran sur les marques ORPHANET, en vertu de l'Article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services (...)

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ». De plus, la réservation de ce nom de domaine porte atteinte à la conduite de ses affaires et à l'exploitation paisible de ses marques par l'INSERM dans la mesure où il a été établi que le titulaire du nom de domaine <orphanet.fr> l'utilise à des fins de cybersquatting.

En effet, compte tenu de la reprise à l'identique de la marque du requéran ORPHANET, les internautes seront conduits vers le nom de domaine litigieux, où y seront présentés des services directement concurrents de ceux du requéran.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, il est patent que la première condition prévue par l'article L. 45-2 du code des postes et télécommunications électroniques est remplie, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine litigieux étant susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, l'INSERM.

Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine <orphanet.fr>

Au vu des informations disponibles, le réservataire du nom de domaine litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime dans la réservation du nom de domaine <orphanet.fr>.

Il ressort des informations dont dispose le Requéran, que le Titulaire du nom de domaine litigieux :

N'est ni connue sous ce nom, ni titulaire d'aucun droit antérieur sur ce nom de domaine (marques, dénomination, noms de domaine, patronyme) ;

N'utilise pas le nom de domaine <orphanet.fr> dans le cadre d'une offre réelle et sérieuse de biens ou de services, puisque ce nom de domaine pointe désormais vers un site en maintenance (<https://orphanet.fr/>). Cette désactivation faisant suite au courrier envoyé par le Requéran au titulaire (Annexe 9) afin de lui demander la rétrocession du nom de domaine.

N'a jamais été autorisé par le Requéran à faire usage de la dénomination ORPHANET, enregistrée notamment à titre de marque française et de l'Union Européenne et ce à quelque titre que ce soit.

Par ailleurs, le terme « orphanet » est un terme purement arbitraire, non générique et dont l'usage est uniquement associé au Requéran. En témoigne les 56 premiers résultats de recherche sur le moteur de recherche Google France concernant le terme « ORPHANET », tous directement et uniquement associés au projet du Requéran (Annexe 10). Dans ces conditions, la simple consultation des moteurs de recherche permettait au titulaire, spécialiste SEO, de constater l'indisponibilité juridique de ce signe, qui plus est concernant un site avec une thématique médicale.

Il convient d'étudier le contexte de réservation de ce nom de domaine plus en détail afin de constater l'absence d'intérêt légitime et le caractère parasitaire de cette réservation.

Le nom de domaine a été réservé par la société Neuron Partners qui se définit comme une agence de marketing web, mettant notamment en avant une « connaissance approfondie du SEO, avec une orientation growth hacking » (Annexe 11).

De nombreux procédés et outils sont disponibles pour les spécialistes SEO afin d'améliorer le référencement d'un site internet, ou la visibilité d'un produit/service sur Internet. Certaines pratiques sont cependant sujettes à discussion et il est d'usage de distinguer les pratiques

licites (white hat) des pratiques illicites (black hat) au regard des règles imposées par les moteurs de recherche, mais également au regard de la loi.

La réservation de noms de domaine expirés est à ce titre un procédé très utilisé par les spécialistes du référencement.

Cette pratique permet de « ressusciter » aux yeux de Google et des autres moteurs de recherche un nom de domaine précédemment référencé. Or, ce référencement historique est particulièrement valorisable car :

Il est naturel et expose ainsi à un faible risque de déréférencement lié à l'évolution des algorithmes des moteurs de recherche, là ou des méthodes artificielles ou prohibées de référencement pourraient être sanctionnées

Il a été réalisé dans le temps, au regard de la réputation établie du Requérant et du projet porté sous ce domaine

Il a permis au nom de domaine concerné de bénéficier d'une certaine autorité auprès des moteurs de recherche sur une thématique donnée

Il permet au nom de domaine concerné de disposer de fait d'un trafic naturel important et qualifié de par sa simple « réactivation »

Ce référencement historique s'appuie sur un élément clé, à savoir la présence de lien entrant, ou backlink, vers ce nom de domaine. En effet, il est désormais bien établi que les moteurs de recherche utilisent en grande partie ce critère pour calculer le référencement d'un site<sup>1</sup>.

Tel un applaudimètre, Google analyse les liens de sites tiers à destination d'un nom de domaine (lien sortant pour le site émetteur, lien entrant pour le site de destination) comme une preuve de confiance, un applaudissement. Il y a également une notion d'autorité, ainsi tous les sites n'ont pas la même « force d'applaudissement » : un site institutionnel (gouvernement), de référence (Wikipédia), ou un grand média « applaudira » beaucoup plus fort aux yeux de Google qu'un blog amateur. Le volume et la qualité des liens entrants seront donc autant d'indicateurs d'acclamation auprès de Google, et donc de meilleur positionnement.

La mise en place de liens entrants, qui plus est depuis des sites qualifiés, est un travail complexe. Il existe à ce titre une activité commerciale de vente de liens entrants (netlinking) pour lesquels les coûts varient de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros par lien entrant positionné (Annexe 12).

Or, l'analyse SEO du nom de domaine <orphanet.fr> fait apparaître la présence de nombreux liens entrants (plus de 2500), créés alors que ce nom de domaine était détenu par le Requérant (Annexe 13). Certains de ces backlinks sont à très hautes valeurs car présents sur des sites gouvernementaux telle que la page <https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/les-maladies-rares> (Annexe 14).

Dans ces conditions, la réservation de ce nom de domaine expiré par le titulaire apparaît principalement motivée par la volonté de récupérer un nom de domaine bénéficiant de nombreux backlink de qualité et ainsi d'une autorité sur une thématique donnée, source d'un trafic naturel qualifié.

A ce titre, la mise en place, sous ce nom de domaine, d'un site thématique sur les problèmes de santé par le titulaire, comme le prouve les archives en ligne jointes en Annexe 8, n'est absolument pas fortuite et découle précisément de l'intention, pour le titulaire, de récupérer un trafic qualifié sur la thématique médicale et plus précisément des maladies, en publiant notamment les articles suivants :

« Comment prévenir les maladies cardiaques? »

« Que sait-on de la maladie de Kawasaki ? »

« Qu'est-ce que la maladie de Gaucher ? »

« Qu'est-ce que l'achondroplasie? »

La reprise, par le titulaire, de la précédente thématique associée au nom de domaine, trahit donc une connaissance de l'activité du Requérant et plus particulièrement de l'usage passé

de ce nom de domaine, avec une volonté de s'insérer dans son sillage afin de récupérer les fruits de son précédent référencement.

Il est en effet nécessaire de conserver une thématique rattachée à un nom de domaine expiré dans le cadre d'une activité de backorder et netlinking afin de conserver et bénéficier du précédent référencement réalisé.

L'inverse conduirait à la perte de référencement du nom de domaine sur les intentions de recherche historiques compte tenu de l'incohérence du « message » qui serait alors envoyé aux moteurs de recherche. Ces derniers pourraient alors détecter ces agissements et considérer qu'ils ne sont pas conformes à leurs guidelines, avec la possibilité de sanctionner le site/nom de domaine par son déréférencement.

Ces agissements correspondent par ailleurs parfaitement à la définition de « parasitisme » tel que définie par la jurisprudence, la définissant comme « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 Janvier 1999 - n° 96-22.457).

Ce constat est renforcé par la présence, sur le site disponible sous le nom de domaine jusqu'à sa suspension en février 2023, de 8 liens en bas de page vers des sites tiers s'analysant ainsi comme des liens sortants, générateurs de backlink au bénéfice de ces derniers (Annexe 8) :

Nous constatons par ailleurs le même comportement sur certains de ces sites (Annexe 15). Il y a ainsi un maillage de liens entre ces différents sites, ce qui s'apparente à un Private Blog Network (PBN), procédé permettant d'optimiser la mise en place de backlink afin de « doper » artificiellement le référencement d'un site web donné<sup>2</sup>.

Ainsi, l'analyse des sites mentionnés en bas de page du site qui fut accessible sous le nom de domaine <orphanet.fr> (Annexes 8 et 15) permet d'identifier différentes sociétés éditrices, dont le titulaire NEURON PARTNERS (<https://www.polyignes.fr/c-g-u>), mais également la société Web & SEO Ltd, également éditrice de la solution de netlinking SEOPEPPER (Annexe 16).

Dans ces conditions, le rachat du nom de domaine <orphanet.fr> par le titulaire semble essentiellement motivé par la volonté de le monétiser de manière délibérée via des procédés de référencement de type Private Blog Network (PBN) ou Netlinking en faisant bénéficier des sites tiers de son référencement historique de qualité, uniquement lié aux efforts passés et à l'activité du requérant.

De par son essence, le rachat de nom de domaine expiré va chercher le mimétisme avec l'activité réalisée précédemment sous ce nom de domaine. Ce mimétisme est nécessaire pour conserver la cohérence requise au référencement historique et futur du nom domaine auprès des moteurs de recherche : même thématique (articles publiés en lien avec l'activité précédente), recréation des précédentes URL afin de « recabler » les backlinks et récupérer le trafic, mise en place de redirection, etc.

La motivation première d'un rachat d'un nom de domaine expiré est donc la récupération de son trafic en « trompant » les moteurs de recherche sur la continuité du site internet/projet associé, afin de le monétiser.

S'il est courant pour les acteurs du référencement de procéder à une activité de rachat de noms de domaine expirés, en veillant à ne pas enfreindre les droits des tiers, particulièrement en présence de nom de domaine générique, tel n'est pas le cas ici.

Rappelons que l'activité de rachat de noms de domaine expirés suppose en premier lieu, et par définition, le respect des règles de réservations de noms de domaine, notamment quant à sa disponibilité juridique. Elle impose également, de par sa nature, une prise en compte du risque d'association et de confusion possible avec le précédent réservataire compte tenu de la présence de nombreux backlink, qui ne sont pas impactés par l'expiration du domaine concerné.

Le portefeuille visible de noms de domaine titulaire (Annexes 17 et 18) permet d'identifier d'autre cas de noms de domaine réservés historiquement par des tiers, non renouvelés, et

redéposés par lui, tel que les domaines <soinsexperts.fr>, <rufus.fr>, <microsafe> ou <raaad.fr>, pour la mise en place site type « lorem ipsum », optimisés pour le référencement mais sans réel contenu (Annexe 19).

Malgré ces éléments préjudiciables, le Requéran a dans un premier temps souhaité trouvé une voie amiable à ce litige, en demandant la rétrocession du nom de domaine <orphanet.fr>.

Une lettre de mise en demeure, jointe en Annexe 9, a ainsi été envoyée par courriel et lettre recommandée avec avis de réception à destination de la Société NEURON PARTNERS en date du 20 février 2023, où il avait été demandé :

- La suppression immédiatement, à réception du courrier du nom de domaine <orphanet.fr> ;

- La cessation immédiatement toute exploitation reproduisant le signe Orphanet sur tous supports physiques ou numériques ;

- De procéder au transfert du nom de domaine <orphanet.fr> à l'égard du requérant.

Il n'a pas été fait droit à ces demandes et la Société Neuron Partners a réitéré sa mauvaise foi en arguant qu'il ne s'agissait que d'un simple amalgame.

Or il a été précédemment démontré par le Requéran que la réservation du nom de domaine <orphanet.fr> n'est pas le fruit du hasard mais est au contraire spécialement motivée par sa réservation historique.

Le Requéran se retrouve donc désormais associé, suite à un abandon involontaire, à un nom de domaine identique à sa marque, réservé historiquement par lui, référencé comme tel et présenté ainsi sur des sites officiels (Annexe 14) alors même qu'il ne dispose plus du contrôle des contenus et sites désormais publiés sous ce nom de domaine.

Dans ces conditions le Requéran doit donc désormais supporter un risque élevé d'association avec un site dont le contenu échappe à son contrôle.

A ce titre, nous rappellerons que le site accessible sous le nom de domaine <orphanet.fr>, lors de sa mise en ligne, ne disposait d'aucune mention légale ou page dédiée à l'identification de son éditeur et permettant justement aux internautes d'attention moyenne, d'éviter cette association (Annexe 8).

Les visiteurs pouvaient ainsi être amenés à croire que le nom de domaine <orphanet.fr> était authentique, en particulier pour les visiteurs redirigés depuis un site officiel, alors même que cette absence d'identification en tant que telle est fautive puisqu'elle est relègue d'une obligation légale, en particulier des dispositions de l'article 6-II de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Cette négligence, combinée à l'absence de tout message d'alerte (disclaimer), pourrait par ailleurs relever du délit d'usurpation d'identité tel que prévu par l'article Article 226-4-1 du Code Pénal compte tenu du manque de diligence, volontaire, de la part du titulaire, pour se distinguer du Requéran.

Il est donc manifeste également que les autres conditions prévues à l'article L. 45-2 du code des postes et télécommunications électroniques sont remplies, le demandeur au nom de domaine litigieux ne justifiant d'aucun intérêt légitime et agissant de mauvaise foi, en vue de tromper le public et de profiter indûment de la renommée de d'ORPHANET pour détourner la clientèle du requérant à son profit.

Le Requéran sollicite donc respectueusement du Collège qu'il ordonne la transmission à son profit du nom de domaine litigieux <orphanet.fr>, afin de faire cesser l'atteinte à ses droits antérieurs réalisée par l'intermédiaire de ce nom de domaine et eu égard à l'intérêt légitime dont elle a fait la preuve d'exploiter librement ce nom de domaine, identiques à ces droits antérieurs (dénomination sociale, marques, noms de domaine). »

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 des notices complètes de marques (*annexe 1*) et des extraits de base Whois (*annexe 2*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <orphanet.fr> est identique :

- Aux marques suivantes du Requérant :
  - La composante verbale de la marque semi-figurative française « ORPHA NET » numéro 99777961 enregistrée le 26 février 1999 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16, 35, 38 et 42 ;
  - La marque verbale de l'Union européenne « ORPHANET » numéro 007293822 enregistrée le 29 septembre 2008 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 38, 41 et 42.
- Aux noms de domaine du Requérant et notamment les suivants :
  - <orpha.net> enregistré le 3 avril 2000 ;
  - <orphanet.net> enregistré le 19 avril 2002.

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 <orphanet.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « ORPHANET » numéro 007293822 enregistrée le 29 septembre 2008 et dûment 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 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 l'Établissement public national à caractère administratif INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) immatriculé le 1<sup>er</sup> janvier 1968 sous le numéro SIRET 180 036 048 00015 (*extrait Infogreffe*) ;
- Orphanet, créé en France par l'INSERM en 1997, est un portail et serveur d'informations dédié aux maladies rares et aux médicaments orphelins en libre accès pour tous publics ; Il s'agit d'une ressource unique, qui rassemble et améliore les connaissances sur les maladies rares afin d'améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement des patients atteints de maladies rares (*annexe 3*) ;
- Le Requérant détient des droits sur le terme « orphanet » à titre de marques et noms de domaine ; La marque de l'Union européenne couvre notamment des services tels que « *gestion et mise à disposition de bases de données dans le domaine scientifique, de la santé humaine et de la Pharmacie* » (*annexes 1 et 2*) ;
- Le Requérant exploite le nom de domaine <orphanet.net> (*annexe 3*) ;
- Le Requérant fournit une facture de renouvellement de 2013, libellée à son nom, relative au paiement de la redevance annuelle pour la réservation du nom de domaine <orphanet.fr> (*annexe 4*) ;
- En 2014, 2016 et 2018, le nom de domaine <orphanet.net> redirigeait vers le site web <http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.ph> renvoyant vers le portail des maladies rares et des médicaments orphelins exploité par le Requérant (*annexe 6*) ;
- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur le terme « orphanet » (*annexe 10*) démontrent :
  - Qu'ils sont en lien avec le Requérant ;
  - Que le premier résultat proposé est le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <orphanet.net> ;
- Le nom de domaine <orphanet.fr> a été enregistré le 4 août 2019 par la société Neuron Partners (*annexe 7*) qui se définit comme une agence de marketing web, mettant notamment en avant une « *connaissance approfondie du SEO, avec une orientation growth hacking* » (*annexe 11*) ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire « N'a jamais été autorisé par le Requérant à faire usage de la dénomination ORPHANET, enregistrée notamment à titre de marque française et de l'Union Européenne et ce à quelque titre que ce soit » et que la société Neuron Partners « *N'est ni connue sous ce nom, ni titulaire d'aucun droit antérieur sur ce nom de domaine* » ;
- Le nom de domaine <orphanet.fr> est la reprise à l'identique des marques antérieures « ORPHA NET » et « ORPHANET » du Requérant ;
- Le 9 février 2023, le nom de domaine <orphanet.fr> renvoie vers un site d'informations sur les maladies rares, à savoir une activité identique à celle du Requérant et en lien avec les services couverts par sa marque (*annexe 8*) ;
- Les 20 et 21 février 2023, le représentant du Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire concernant l'enregistrement du nom de domaine <orphanet.fr> pour rappeler ses droits et demander la suppression ou la transmission du nom de domaine à son profit (*annexe 9*).

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

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve 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 <orphanet.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 <orphanet.fr> au profit du Requérant, l'Établissement public national à caractère administratif INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM).

## 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 octobre 2023.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

