



DÉCISION DE L'AFNIC

reductilacompliaxenical.fr

Demande n° FR-2011-00012

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Sté F. Hoffmann-La Roche AG

Le Titulaire du nom de domaine : Alex V. D. B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : reductilacompliaxenical.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 octobre 2010

Date d'anniversaire du nom de domaine : 8 novembre 2012

Bureau d'enregistrement : COMBELL GROUP NV

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 21 décembre 2011 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 1er 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 5 janvier 2012.

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

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 31 janvier 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <reductilacompliaxenicl.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir attestant que M. Jérôme R. est habilité à agir au nom et pour le compte du Requérant, la société F. Hoffmann-La Roche AG
- La copie du Whois correspondant au nom de domaine <reductilacompliaxenicl.fr>
- Le certificat d'enregistrement de la marque internationale « XENICAL » n°699 154, visant la France, qui a été déposée sous priorité de la marque Suisse enregistrée le 21 avril 1998 sous le n° 453 451.
- Le certificat d'enregistrement de la marque internationale « XENICAL » n°612 908, visant la France, qui a été déposée sous priorité de la marque Suisse enregistrée le 5 août 1993 sous le n° 407 537.
- La copie d'écran du site <reductilacompliaxenicl.fr>
- Décision de l'OMPI n° D2003-0793
- Décision de l'OMPI n° D2004-0784
- Décision de l'OMPI n° D2005-0405
- Décision de l'OMPI n° D2004-0589

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« [...] »

A. Le requérant a des droits sur l'élément objet de ladite atteinte.

Le requérant est une des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales [...]. La marque XENICAL est protégée dans une multitude de pays à travers le monde. Elle fait notamment l'objet d'un enregistrement international sous les numéros 612908 & 699154 [...].

La date de priorité pour XENICAL est le 5 août 1993.

La marque XENICAL désigne une pilule destinée à aider les personnes obèses à perdre du poids. [...]

Il est manifeste que le nom de domaine litigieux a été réservé par le défendeur dans le but unique de détourner à son profit les internautes souhaitant acheter le produit XENICAL du requérant, dans le but unique d'en percevoir les bénéfices, et ce, sans aucune autorisation.

Cela a une importance d'autant plus grande qu'il y a revente de produits pharmaceutiques, ce qui met donc en jeu la santé publique.

B. L'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.

Le nom de domaine « reductilacompliaxenical.fr » est susceptible d'être confondu avec la marque XENICAL du requérant enregistrée antérieurement.

Il est en effet composé du mot XENICAL dans son intégralité, précédé de deux autres marques de produits pharmaceutiques concurrents, REDUCTIL et ACOMPLIA, deux autres marques de médicaments appartenant respectivement aux laboratoires ABBOTT et SANOFI.

Ceci n'enlève en rien le risque de confusion avec la marque du requérant, tel que souligné dans de nombreuses décisions rendues par d'autres experts à ce sujet en application des Principes directeurs (UDRP), comme par exemple la décision Hoffmann-La Roche Inc. v. #1 Viagra Propecia Xenical & More Online Pharmacy, Litige OMPI No. D2003-0793[...].

Le nom de domaine du défendeur mène à une pharmacie en ligne qui propose d'acheter du XENICAL ainsi que du REDUCTIL et de l'ACOMPLIA, deux produits concurrents à celui du Requérant [...]. En cliquant sur « acheter du xenical », les internautes sont dirigés vers du « Xenical Générique ».

En l'espèce, le défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux car il n'a jamais obtenu le droit d'utiliser la dénomination XENICAL.

Concernant le renvoi d'un nom de domaine litigieux à une pharmacie en ligne, plusieurs décisions lui enlèvent tout caractère légitime, telles que la décision précitée Hoffmann-La Roche Inc. v. #1 Viagra Propecia Xenical & More Online Pharmacy, Litige OMPI No. D2003-0793[...], la décision Pfizer Inc. v. jg a/k/a Josh G., Litige OMPI No. D2004-0784 [...] ou encore la décision Lilly ICOS LLC contre B. Hami, Litige OMPI No. D2005-0405[...]. De même pour le fait de proposer également à la vente des produits concurrents : Hoffmann-La Roche Inc. v. #1 Viagra Propecia Xenical & More Online Pharmacy, Litige OMPI No. D2003-0793 [...].

De plus, « la revente de « produits génériques » en concurrence directe avec les produits du Requérant sur le même site web rend l'usage de la marque illégitime, et ce principe peut avoir une importance particulière dans le cadre de la revente de produits pharmaceutiques, mettant en jeu la santé publique, et ne se présentant dès lors pas comme une offre de bonne foi », selon la décision Lilly ICOS LLC contre B.Hami, Litige OMPI No. D2005-0405 [...].

Le défendeur utilise la marque du requérant dans le nom de domaine pour rediriger les internautes vers une pharmacie en ligne où ils peuvent acheter les produits décrits comme des équivalents aux produits XENICAL.

Or, tel que rappelé dans la décision précitée Lilly ICOS LLC contre B. Hami, Litige OMPI No. D2005-0405 [...] « le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs prévoit que l'enregistrement d'un nom de domaine afin d'utiliser la notoriété d'une autre marque en attirant les internautes vers un site dans le but d'en percevoir les bénéfices constitue une forme de mauvaise foi ».

Constitue aussi une forme de mauvaise foi le fait de promouvoir et de vendre des produits présentés comme « Xenical Générique » et qui concurrencent directement le produit XENICAL.

du requérant : Pfizer Inc v. Juan G., Litige OMPI No. D2004-0589 [...]. De même que le fait de combiner plusieurs marques dans le nom de domaine, ceci afin d'augmenter les chances d'exposition dans les moteurs de recherche Internet et de gains commerciaux : Hoffmann-La Roche Inc. v. #1 Viagra Propecia Xenical & More Online Pharmacy, Litige OMPI No. D2003-0793 [...].»

Le Requéant a demandé la suppression 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 présent 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 Requéant

Le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le Requéant détient les marques « XENICAL » suivantes :
 - la marque internationale « XENICAL » n°699 154, visant la France, a été déposée sous priorité de la marque Suisse enregistrée le 21 avril 1998 sous le n° 453 451.
 - la marque internationale « XENICAL » n°612 908, visant la France, a été déposée sous priorité de la marque Suisse enregistrée le 5 août 1993 sous le n° 407 537.
- La marque « XENICAL » est reprise dans le nom de domaine <reductilacomplixenical.fr>.
- Le nom de domaine est composé de plusieurs marques appartenant à diverses entités et de ce fait, chacune de ces entités serait susceptible d'avoir un intérêt à agir sur ce nom de domaine.

Le Collège a donc considéré que le Requéant, titulaire de la marque « XENICAL » avait un intérêt à agir sur le nom de domaine <reductilacomplixenical.fr>.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que :

- le nom de domaine <reductilacomplixenical.fr> reprend le terme «XENICAL» protégé par les marques du Requéant.
- les marques du Requéant, notamment la marque internationale « XENICAL » n°699 154 déposée sous priorité de la marque Suisse enregistrée le 21 avril 1998 sous le n° 453 451, ont été déposées antérieurement à la date d'enregistrement du nom de domaine <reductilacomplixenical.fr>.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <reductilacomplixenical.fr> était

susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège a constaté que:

- Les marques internationales « XENICAL » du Requérant, visant la France, ont été enregistrées exclusivement dans la classe 5 (Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques) ;
- Le nom de domaine <reductilacompliaxenical.fr> reprend la marque « XENICAL » sans avoir obtenu l'autorisation du Requérant et reprend deux autres marques de produits pharmaceutiques concurrents, REDUCTIL et ACOMPLIA.
- La page écran fournie par le Requérant montre que le site vers lequel renvoie le nom de domaine <reductilacompliaxenical.fr> propose la vente des produits de la marque « XENICAL » et reproduit sans autorisation les marques du Requérant.

Le Collège a constaté que la combinaison de plusieurs marques pharmaceutiques concurrentes dans le nom de domaine <reductilacompliaxenical.fr> ainsi que les copies d'écrans fournies par le Requérant permettaient de démontrer qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine <reductilacompliaxenical.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 31 janvier 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Pierre VASSOUT

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL

