

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

cerballiance-idf.fr

Demande n° FR-2024-03798



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CERBA HEALTHCARE

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cerballiance-idf.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 mai 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 mai 2025

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 09 février 2024 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 23 février 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 26 mars 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cerballiance-idf.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » ainsi que

«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]

« L'intérêt à agir de la Requérante :

La Requérante, la société CERBA HEALTHCARE est à la tête d'un groupe international de référence en biologie médicale spécialisée avec une présence en France très importante.

Le laboratoire CERBA a été fondé en 1967, en tant que laboratoire de référence, et opère depuis sur le marché de la biologie spécialisée, en France et dans le monde.

L'activité très diversifiée de CERBA couvre toutes les spécialités médicales : biologie médicale, génétique, anatomie pathologique et cytopathologie.

Cela le place comme le leader européen de la biologie médicale spécialisée, et ce depuis sa création.

En 1998, le laboratoire CERBA fusionne avec le centre de biologie médicale spécialisée de l'Institut Pasteur, expert en infectiologie.

Pasteur-Cerba devient le premier laboratoire européen de pathologie clinique spécialisée.

En 1999, CERBA est le premier laboratoire français à être accrédité selon la norme EN CEI ISO 17025.

En 2007, CERBA devient CERBA EUROPEAN LAB et en 2009, c'est l'acquisition des premiers laboratoires en France.

En 2015, CERBA EUROPEAN LAB devient le groupe CERBA HEALTHCARE.

Le groupe CERBA HEALTHCARE est un groupe de biologie médicale dont l'ambition est d'être utile dans plusieurs domaines : le diagnostic médical, l'optimisation du capital santé, les essais cliniques, la médecine vétérinaire, etc.

Le groupe CERBA HEALTHCARE c'est aujourd'hui plus de 15 000 professionnels sur tous les continents, il traite 50 millions de patients par an et réalise plus de 40 000 analyses par jour.

Compte-tenu de son importance, de ses acquisitions régulières et de la période COVID le groupe fait l'objet de nombreuses et régulières publications dans la presse grand public.

Annexe 1 – extrait Kbis de la société CERBA HEALTHCARE

Annexe 2 – informations concernant CERBA HEALTHCARE

En 2016, CERBA HEALTHCARE a créé un important réseau de laboratoires et choisi pour celui-ci comme nom CERBALLIANCE. Ce réseau regroupe aujourd'hui près de 700 laboratoires en France et est présent également dans d'autres pays d'Europe (notamment Belgique, Luxembourg, Italie).

Les laboratoires, répartis sur l'ensemble du territoire restent indépendants mais bénéficient du soutien technique de CERBA HEALTHCARE en rejoignant le réseau CERBALLIANCE et sont tous accrédités en biologie médicale selon la norme NF EN ISO 15189.

Pour la Région Ile-de-France pas moins de 15 laboratoires sont référencés sur le site CERBALLIANCE.

De nombreux articles de presse spécialisée mais surtout grand public sont consacrés ou à tout le moins mentionnent CERBALLIANCE, et ce d'autant plus depuis l'apparition du COVID.

Annexe 3 – informations concernant CERBALLIANCE

Dans ce contexte, la Requérante est titulaire de nombreuses marques CERBALLIANCE, notamment :

- La marque verbale française CERBALLIANCE n° 4213826 enregistrée en septembre 2015, couvrant les services des classes 42 et 44
- Sur la base de cette marque a été constituée une marque internationale CERBALLIANCE n° 1316808 enregistrée en mars 2016, couvrant les services des classes 42 et 44. Cette marque couvre de nombreux pays, à savoir : Australie, Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Irlande, Japon, Suède, Tunisie, États-Unis d'Amérique, Autriche, Benelux, Suisse, Allemagne, Algérie, Italie, Maroc, Portugal.
- Des marques nationales CERBALLIANCE désignant notamment le Canada, les Etats-Unis, le Koweït, l'Australie, le Japon et la Tunisie.

Annexe 4 – Marques

La requérante est également propriétaire du nom de domaine cerballiance.fr auquel est rattaché un site web proposant notamment un annuaire permettant de trouver un laboratoire CERBALLIANCE près de chez soi.

« IDF, France » est une des zones géographiques proposées dans la recherche car elle correspond à la région Ile-de-France où les laboratoires CERBALLIANCE sont bien implantés.

Annexe 5 – Whois et site web de cerballiance.fr

La Requérante a également récupéré le nom de domaine cerballiance-idf-sud.com dans le cadre d'une procédure UDRP en 2022 (Annexe 6 – Décision et sa traduction).

Le nom de domaine contesté cerballiance-idf.fr a été enregistré par le Défendeur le 16 mai 2023 soit bien postérieurement aux droits de la requérante.

Annexe 7 – Whois cerballiance-idf.fr

Sur la base de ses droits antérieurs précités, la Requérante revendique disposer d'un intérêt à agir indéniable à l'encontre du titulaire du nom de domaine.

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

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi, notamment des droits de propriété intellectuelle, sauf si le Défendeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi :

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant :

La Requérante considère que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits, notamment de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du CPCE.

En effet, la Requérante soutient que le nom de domaine porte atteinte à sa marque et ses

noms de domaine.

Le nom de domaine litigieux est constitué de la marque « CERBALLIANCE » reprise à l'identique avec la simple adjonction, après un tiret, de l'acronyme géographique composé de trois lettres IDF, faisant directement référence à la région Ile-de-France.

Il est de jurisprudence constante tant en UDRP qu'en PARL que l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique.

L'ajout d'un terme géographique correspondant à un pays, une ville ou une région dans lequel la marque ou les autres signes distinctifs sont protégés et exploités renforce le risque de confusion et est une pratique courante des cybersquatteurs.

Cela est confirmé par le nombre de décisions PREDEC, SYRELI et PARL EXPERT rendues concernant des noms de domaine comprenant le terme géographique France, à savoir 157 à ce jour (Annexe 8).

Cela est également confirmé les 5 décisions SYRELI concernant des noms de domaine construits de façon identique au nom de domaine litigieux, à savoir : MARQUE + IDF . FR :
cic-idf.fr (FR-2022-02827),
colas-idf.fr (FR-2021-02560),
urssaf-idf.fr (FR-2021-02458),
spie-batignolles-idf.fr (FR- 2020-02234)
serrurier-fichet-idf.fr (FR-2016-01128)

Décisions fournies en Annexe 9.

Le fait que la Requérante possède et exploite le nom de domaine cerballiance.fr avec des laboratoires situés en Ile-de-France ne peut être une coïncidence. Cela est d'ailleurs confirmé par la décision UDRP ayant permis la récupération du nom de domaine cerballiance-idf-sud.com mentionnée précédemment et fournie en Annexe 6.

L'ajout de ce terme géographique correspondant au nom d'une région française accentue de toute évidence le risque de confusion et a nécessairement été effectué de mauvaise foi.

L'extension « .fr » a pour seule vocation de donner l'indication aux internautes que le nom de domaine est destiné au public français et n'est en aucun cas de nature à réduire le risque de confusion, de sorte qu'il ne peut être pris en compte dans la comparaison des signes en présence.

Le nom de domaine contesté constitue ainsi la reproduction intégrale et de façon identique des droits de propriété intellectuelle antérieurs "CERBALLIANCE" de la Requérante, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire :

La Requérante affirme que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime. Des recherches sur les bases de données de marques n'ont pas permis d'identifier de marque composée des termes « CERBALLIANCE » au nom du Défendeur, laquelle aurait pu éventuellement justifier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant

d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe 4).

En outre, le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom CERBALLIANCE, ni sous un nom qui pourrait y être apparenté. Il n'a obtenu aucune autorisation de la Requérante pour réserver ou exploiter le nom de domaine litigieux, ni ne fournit de service ou n'a de relation commerciale avec la Requérante. Le réservataire ne peut ainsi justifier d'aucun intérêt légitime pour l'avoir réservé et l'utiliser.

Si le Défendeur avait détenu un quelconque droit ou intérêt légitime il l'aurait invoqué lors des échanges avec le représentant de la Requérante au lieu de faire croire à sa volonté de transférer le nom au propriétaire légitime et de tenter dans le même temps d'en obtenir le maximum d'argent (Annexe 10).

De même, les sites web rattachés successivement au nom de domaine n'ont apporté aucun élément permettant d'envisager l'existence de droits ou d'intérêt légitime du Défendeur, bien au contraire.

Ces éléments sont plutôt venu caractériser la mauvaise foi de celui-ci comme développé ci-après.

c) La mauvaise foi du Défendeur :

La mauvaise foi du Défendeur découle tout d'abord du choix du nom de domaine litigieux qui ne peut être le fruit du hasard, d'autant qu'il est composé de la reprise à l'identique de la marque CERBALLIANCE appartenant à la Requérante avec la simple adjonction de l'acronyme géographique IDF et de l'extension .FR.

Il est établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance de la marque et de l'activité de la Requérante, compte tenu de sa forte notoriété en France (confirmée par le panel dans la décision UDRP mentionnée précédemment et fournie en Annexe 6).

Par ailleurs, le Défendeur a fait preuve d'une très grande mauvaise foi quand il a été contacté par le représentant du Requérant.

En effet, dans sa première réponse il a reconnu avoir « acquis le nom de domaine à des fins commerciales » mais a tenté de se justifier en prétendant que cela « permettait également de mettre à l'abri ce domaine contre des escrocs potentiels ».

Il a cependant reconnu avoir mis le nom de domaine en vente publiquement, ce qui contredit totalement sa pseudo justification et ce d'autant qu'il a proposé finalement au Requérant de lui vendre ce nom de domaine pour un prix excédant largement les dépenses liées au nom de domaine.

Une heure après ce premier email, le Défendeur a adressé un nouvel email indiquant qu'il avait consulté son bureau d'enregistrement IONOS et l'avait informé qu'il « acceptai(t) de transférer ce domaine à titre gracieux étant donné la grande similitude de ce domaine avec le domaine cerballiance.fr ». Il laissait par ailleurs au Requérant le soin d'organiser le transfert avec le bureau d'enregistrement.

S'en est suivit une série d'échanges avec le bureau d'enregistrement et parfois le Défendeur, les tentatives de rapatriement avec 3 Authcode successifs (le dernier fournit le 3 juin) pour finalement constater que le nom de domaine avait été transféré par le Défendeur

plus de deux semaines avant, à savoir dès le 16 mai auprès d'un autre bureau d'enregistrement.

Le comble c'est que le Défendeur a alors reproché au Requéranant le blocage des noms par le bureau d'enregistrement IONOS suite à sa réclamation et la nécessité de procéder au transfert pour les débloquer. Il a même parlé de « préjudice subit » et a demandé à ce titre la somme de 150 USD.

Le représentant du Requéranant a demandé à plusieurs reprises les documents justificatifs des frais engagés par le Défendeur en rapport avec le nom de domaine mais celui-ci n'a jamais fait suite à ses demandes dans la mesure où il savait très bien que la somme qu'il tentait d'obtenir excédait largement ces frais.

Les impressions des échanges sont fournis en Annexe 10.

A ce jour, le site internet rattaché au nom de domaine est celui d'une plateforme spécialisée dans la vente de sites web et noms de domaine Flippa (Annexe 11).

Le Défendeur essaye encore une fois de vendre le nom de domaine au plus offrant et tente de faire croire à sa bonne foi en indiquant « The domain cerballiance-idf.fr is available and ready to be transferred to legitimate organisations » ce qui signifierait que le nom est prêt à être transféré à un propriétaire légitime alors que le Défendeur trompe depuis le début le Requéranant en lui faisant croire à sa volonté de lui transférer ce nom.

Si cela était véritablement la volonté du Défendeur, il aurait transféré le nom quand il était chez IONOS au lieu de le changer de bureau d'enregistrement sans en avertir la Requéranante et en lui donnant des Authcodes de IONOS ne pouvant fonctionner.

Il aurait pu également procéder au transfert depuis le nouveau bureau d'enregistrement Key Systems mais au lieu de cela il remet le nom en vente sur une nouvelle plateforme.

En conséquence, la Requéranante soutient que le Défendeur avait pour seul et unique but d'obtenir un montant important en revendant ce nom de domaine et que ce soit au Défendeur ou à toute personne intéressée qu'elle possède ou non des droits et/ou de l'utiliser lui-même pour des activités illégales.

La multiplicité des identités, très probablement fausses, fournies conforte tous ces éléments concernant la mauvaise foi du Défendeur.

En effet, dans les premiers emails il signe [anonymisation] et le nom indiqué est [anonymisation], ensuite son Registrar IONOS l'appelle Monsieur [anonymisation] et enfin sur le site de vente FLIPPA est indiqué un certain [prénom], qui serait un investisseur spécialisé dans le commerce de noms de domaine (Annexes 10 et 11).

Aussi, la Requéranante estime que la preuve de la mauvaise foi du Défendeur telle que définie à l'article R. 20-44-46 est largement apportée.

En conséquence, la Requéranante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine au profit de la Requéranante conformément aux articles L45-2 1° et 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI. »

Le Requéranant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre

subsidaire, sa suppression.

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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que le Requêteur lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requêteur

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), de la notice complète de marque (*annexe 4*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 5*) fournis par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cerballiance-idf.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requêteur, la société CERBA HEALTHCARE immatriculée le 05 août 2021 au R.C.S de Nanterre ;
- À la marque verbale française « CERBALLIANCE » numéro 4213826 enregistrée le 30 septembre 2015 par le Requêteur pour la classe 42 et 44 ;
- Au nom de domaine <cerballiance.fr> enregistré le 29 septembre 2015 par le Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur avait un intérêt à agir.

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

a. Sur le fondement de la demande SYRELI

Le Collège constate que le Requêteur fonde sa demande sur les deux premiers alinéas de l'article L.45-2 du CPCE.

Le Collège considère que dès lors que l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE est avérée sur le fondement de l'un de ses alinéas, il est inutile de procéder à l'analyse des

autres fondements de la demande SYRELI devenus, de fait, surabondants.

b. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <cerballiance-idf.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « CERBALLIANCE» du Requérant numéro 4213826 enregistrée le 30 septembre 2015 car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque suivie de l'acronyme « idf » pouvant faire référence à la région Île-de-France dans laquelle le Requérant exerce son activité.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société CERBA HEALTHCARE immatriculée le 05 août 2021 au R.C.S de Nanterre (annexe 1) ;
- Le Requérant est « un réseau de près de 700 laboratoires d'analyses médicales dans toute la France » (annexe 3) et « a généré un chiffre d'affaire d'1,4 milliards d'euros en 2022 » (annexe 2) ;
- Le Requérant est titulaire de droits à titre de marque et de nom de domaine sur le terme « CERBALLIANCE » (annexes 4 et 5) ;
- Une décision de l'OMPI datant du 03 novembre 2022 reconnaît la notoriété du Requérant CERBA HEALTHCARE et conclut à la transmission du nom de domaine <cerballiance-idf-sud.com> au profit du Requérant (annexe 6) ;
- Le Requérant déclare que « Le Défendeur n'est en aucune façon connu sous le nom CERBALLIANCE, ni sous un nom qui pourrait y être apparenté. Il n'a obtenu aucune autorisation de la Requérante pour réserver ou exploiter le nom de domaine litigieux, ni ne fournit de service ou n'a de relation commerciale avec la Requérante » ;
- Le nom de domaine <cerballiance-idf.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « CERBALLIANCE» du Requérant numéro 4213826 enregistrée le 30 septembre 2015 car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque suivie de l'acronyme « idf » pouvant faire référence à la région Île-de-France dans laquelle le Requérant exerce son activité ;
- En mai 2023 (annexe 10) :
 - Le représentant du Requérant adresse un message au Titulaire via le formulaire de contact de l'Afnic « Joindre le contact administratif d'un nom de domaine » afin de lui notifier ses droits et lui demander notamment de transmettre le nom de domaine <cerballiance-idf.fr> au Requérant ;
 - Le Titulaire répond : « ce domaine était vacant et a été acquis à des fins commerciales. Cela permettait également de mettre à l'abri ce domaine contre des escrocs potentiels, étant donné que je connais bien le groupe. Le site est actuellement parké sur SEDO et Flippa pour mise en vente » et propose de le vendre au Requérant pour la somme de 300 € ;
 - Le Titulaire propose finalement de transférer le nom de domaine <cerballiance-idf.fr> à titre gracieux au Requérant « étant donné la grande similitude de ce domaine avec le domaine cerballiance.fr. » ;
- En juin 2023, après de nombreux échanges de mail, le transfert du nom de domaine

n'ayant pas abouti pour défaut de code AuthInfo valide, le Titulaire indique « Suite à vos actions auprès de Ionos plusieurs de nos noms de domaines ont été bloqués (...) cela a entraîné des frais administratifs supplémentaires (...) je vous salue de bien vouloir vous acquitter de la somme de \$150, directement sur la plateforme <https://flippa.com/11539141-cerballiance-idf-fr> afin que je puisse procéder au transfert » (annexe 10) ; le Requêteur demande les factures desdits frais administratifs engagés mais le Titulaire ne donne pas suite ;

- En février 2024, le nom de domaine <cerballiance-idf.fr> renvoie vers « Flippa », une plateforme de vente de noms de domaine et de sites web (annexe 11).

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

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <cerballiance-idf.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 <cerballiance-idf.fr> au profit du Requêteur, la société CERBA HEALTHCARE.

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 Guyancourt, le 05 avril 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

