



DÉCISION DE L'AFNIC

elanco.fr

Demande n° FR-2012-00295

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Eli Lilly and Company

Le Titulaire du nom de domaine : M. Dahane T.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : elanco.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 mai 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 30 mai 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 30 mai 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 23 janvier 2013 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 28 janvier 2013.

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 25 février 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elanco.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 :

- Notice complète de la marque française « ELANCO » n°1301849 enregistrée le 11 mars 1985 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 5, 7, 9 et 31 ; Cette dernière a fait l'objet d'une concession de licence datée du 14 avril 1994 auprès de la société LILLY France SA ;
- Notice complète de la marque communautaire « ELANCO » désignant la France, enregistrée le 1er mai 1996 sous le numéro 250753 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 5 et 31 ;
- Liste des pays de l'Union Européenne dans lesquels la marque « ELANCO » est enregistrée ;
- Copie du formulaire de demande de divulgation de données personnelles concernant le nom de domaine <elanco.fr> adressé à l'Afnic ;
- Copie de la divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 2 octobre 2012, concernant le nom de domaine <elanco.fr> ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <elanco.fr> enregistré le 30 mai 2010 par M. Dahane T. ;
- Courrier de mise en demeure, daté du 15 octobre 2012 adressé au Titulaire, de transférer le nom de domaine <elanco.fr> au Requérant ;
- Copie de la page d'attente du bureau d'enregistrement vers laquelle renvoie le nom de domaine <elanco.fr> datée du 23 janvier 2013 ;

- Extrait Kbis de la société LILLY FRANCE immatriculée le 3 octobre 1972 sous le numéro 609 849 153 au R.C.S. de NANTERRE ;
- Courrier du Représentant du Requérant attestant que la société ELI LILLY AND COMPANY a accordé à la société Lilly France SAS le droit d'utiliser les marques « ELANCO » dans les noms de domaine suivants : <elanco.fr> et <elanco.eu> ;
- Certificat du Secrétaire Général du Requérant dans lequel il certifie que le Requérant est l'actionnaire unique de la société ELI LILLY INTERNATIONAL CORPORATION, qui est l'actionnaire unique de Lilly Nederland Holding, qui est l'actionnaire unique d'Eli Lilly Nederland B.V., qui est l'actionnaire unique de Lilly France S.A.S. ;
- Echange de courriers électroniques avec le Titulaire du nom de domaine relatifs au transfert du nom de domaine <elanco.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Le nom de domaine [elanco.fr] porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, la société de droit américain Eli Lilly and Company, et notamment à ses marques ELANCO.

Elle est en effet titulaire de nombreux enregistrements de marques ELANCO, régulièrement exploitées et notamment des marques suivantes :

- Marque française ELANCO N°1301849 déposée le 12 mars 1975 sous le N°187620 et enregistrée sous le N°914955 (Pièce 1).
- Marque communautaire ELANCO N°250753 du 1er mai 1996 (Pièce 2)

Elle est également titulaire de nombreuses marques dans plusieurs pays de l'Union Européenne (Pièce 3).

Monsieur D. T. (Pièces 4 et 5) a procédé à l'enregistrement du nom de domaine [elanco.fr] le 30 mai 2010 (Pièce 6), soit bien postérieurement à l'existence des marques d'Eli Lilly and Company.

Or le nom de domaine [elanco.fr] crée une confusion avec les marques ELANCO de la société Eli Lilly and Company en ce qu'il reprend à l'identique le mot ELANCO.

Afin de faire cesser le trouble qu'elle subit, la société Eli Lilly and Company a adressé à Monsieur D. T., par l'intermédiaire de son Conseil, un courrier en date du 15 octobre 2012 (Pièce 7). Monsieur D. T. y a répondu par email du 15 novembre 2012 par lequel il a exigé une « compensation financière » conséquente pour accepter de céder son nom de domaine (Pièce 8), pourtant non exploité (Pièce 9).

1-L'intérêt à agir de la société Eli Lilly and Company :

La société Eli Lilly and Company est une société de droit américain. Elle est la propriétaire légitime des marques ELANCO énumérées ci-dessus.

Dans la décision de l'AFNIC du 24 janvier 2012 relative au nom de domaine [sonos.fr] (Demande N° FR-2011-00013), le Collège a constaté que le requérant, qui était une société basée aux Etats-Unis avait cependant un intérêt à agir, du fait qu'il revendiquait une marque valable sur le territoire français.

Bien qu'ayant son siège social à l'extérieur de l'Union Européenne, et étant de ce fait inéligible à la réservation d'un nom de domaine en [.fr], la société Eli Lilly and Company, titulaire des

marques française et communautaire ELANCO, requiert du Collège la reconnaissance de son intérêt à agir à l'encontre de Monsieur D. T., titulaire du nom de domaine [elanco.fr].

2- L'atteinte aux droits de la société Eli Lilly and Company :

L'enregistrement du nom de domaine [elanco.fr] est contraire aux dispositions de l'article L45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques.

En effet, il est de nature à engendrer une confusion avec les marques détenues par la société Eli Lilly and Company (2.1) et l'enregistrement de ce nom de domaine ne peut justifier d'aucun intérêt légitime : il a été effectué de mauvaise foi (2.2).

2.1- Le risque de confusion

Les marques communautaire et française reproduites en annexe ont toutes été enregistrées antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine [elanco.fr].

Or le nom de domaine [elanco.fr] est identique aux marques communautaire et française antérieures de la société Eli Lilly and Company. En effet, le terme ELANCO est repris à l'identique.

La confusion ne fait aucun doute.

2.2- L'absence d'intérêt légitime du Titulaire et sa mauvaise foi

Le but avoué de Monsieur D. T. (Pièce 8) est de revendre à la société Eli Lilly and Company son nom de domaine.

En effet Monsieur D. T. n'exploite pas son nom de domaine qu'il a pourtant enregistré depuis bientôt 3 ans.

Il a soumis la cession de ce nom de domaine au versement d'une compensation financière afin de céder ce nom de domaine, alors même qu'il a été informé de l'existence des marques antérieures
ELANCO.

C'est bien la démonstration qu'il n'en a aucun usage réel.

L'utilisation du terme ELANCO dans le nom de domaine litigieux, qui n'a rien de fortuite, compte tenu de l'originalité du terme ELANCO, constitue donc un trouble à la jouissance et à l'exploitation paisible des marques ELANCO.

D'autre part, la réservation du nom de domaine [elanco.fr] par Monsieur D. T. est de nature à priver la société Eli Lilly and Company, son détenteur légitime, de réserver pour son compte ce nom de domaine, et d'exercer une activité économique.

3- Transmission du nom de domaine à la société Lilly France SAS

La société Eli Lilly and Company est fondée à demander la transmission du nom de domaine litigieux au bénéfice d'une des sociétés du Groupe Eli Lilly établie dans l'Union Européenne, sous réserve de justifier des liens unissant ces sociétés (Décision de l'AFNIC concernant le nom de domaine yahomag.fr – Demande N°FR-2012-00119).

La requérante demande donc la transmission du nom de domaine [elanco.fr] à sa filiale, la

société Lilly France SAS, ayant son siège social en France (Pièce 10).

Cette société dispose d'un lien juridique avec la société Eli Lilly and Company (Pièce 11) et dispose du droit d'utiliser les marques ELANCO (Pièce 12).

A ce titre la requérante sollicite du Collège la transmission du nom de domaine [elanco.fr] au bénéfice de la société française Lilly France SAS.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

A la suite de l'adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques, il sera fait référence au sein de la décision SYRELI aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <elanco.fr> est identique aux marques de la société Eli Lilly and Company à savoir :

- La marque française « ELANCO » n°1301849 enregistrée le 11 mars 1985 par le Requérant, régulièrement renouvelée pour les classes 1, 5, 7, 9 et 31 et ayant fait l'objet d'une concession de licence datée du 14 avril 1994 auprès de la société LILLY France SA ;
- La marque communautaire « ELANCO » désignant la France, enregistrée le 1^{er} mai 1996 sous le numéro 250753 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 5 et 31.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre n'est pas éligible à la charte de nommage du *.fr* pour demander la transmission du nom de domaine <elanco.fr> à son bénéfice ;
- Cependant, la demande de transmission est souhaitée au bénéfice de la société française Lilly France S.A.S, avec laquelle un lien juridique a été établi.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <elanco.fr> est identique aux marques antérieures détenues par le Requérant, la société Eli Lilly and Company ; Et notamment, la marque française « ELANCO » enregistrée le 11 mars 1995 sous le numéro 1301849.

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 a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire faute d'élément sur ce point.

Le Collège a donc conclu que les éléments fournis par le Requérant ne permettaient pas d'établir la violation de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine < elanco.fr> au profit du Requérant.

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 25 février 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Marine CHANTREAU

Rapporteur :

Floriane DUEL

