



DÉCISION DE L'AFNIC

richelet-lab.fr

Demande n°FR-2013-00380

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Laboratoire MEDIFLOR

Le Titulaire du nom de domaine : 101Domain Limited

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : richelet-lab.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 novembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 18 novembre 2013

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 juin 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 Requéant.
- 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 19 juin 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 22 juillet 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <richelet-lab.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Page en anglais du site web www.merckgroup.com relative aux activités du groupe Merck en date du 28 mai 2013 ;
- Page du site web www.merck-medication-familiale.fr relative à la filiale française du groupe Merck en date du 28 mai 2013 ;
- Page du site web www.laboratoire-mediflor.fr relative à l'activité du Laboratoire MEDIFLOR en date du 28 mai 2013 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <richelet-lab.fr> enregistré par le Titulaire le 18 novembre 2012 ;
- Pages des sites web vers lesquelles renvoient respectivement les noms de domaine <richelet-lab.fr>, <magic-glance.fr> et <premium-magic-glance.com> ;
- Courriel de mise en demeure envoyé le 3 avril 2013 à 101domain.com pour voir cesser l'utilisation du nom de domaine <richelet-lab.fr> ;
- Notice complète de la marque figurative française déposée le 28 janvier 1983 sous le numéro 1230094 par les LABORATOIRES RICHELET et régulièrement renouvelée depuis ;
- Notice complète de la marque française « RICHELET » déposée le 24 octobre 1989 sous le numéro 1556832 par le Requéant et régulièrement renouvelée depuis ;
- Notice complète de la marque française « RICHELET » déposée le 5 octobre 1994 sous le numéro 94538831 par le Requéant et régulièrement renouvelée depuis ;

- Décision du Collège de l'Afnic n°FR-2012-00315 concernant le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> rendue le 23 avril 2012 ;
- Décision DFR2011-0015 Société Jahida contre M. Mohammed M. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 9 juin 2011 ;
- Décision DFR2010-0023 COFACE contre M. Charles P. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 5 octobre 2010 ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « richelet » en vigueur effectuée dans les bases WIPO et INPI le 29 mai 2013 ;
- Capture d'écran du 30 mai 2013 d'un site différent de celui sur lequel renvoie le nom de domaine <richelet-lab.fr> le 28 mai 2013 indiquant pourtant tous deux le même numéro de téléphone de contact ;
- Extrait- K-Bis de la société LABORATOIRE MEDIFLOR immatriculée le 6 août 2003 sous le numéro 582 720 843 au R.C.S. de Lyon.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

La société Laboratoire Médiflor fait partie de la société Merck Médication familiale. Merck Médication familiale est elle-même affiliée à la société allemande Merck KGaA. Le Groupe Merck se classe ainsi parmi les plus grands groupes dans le secteur de la pharmacie, de la chimie et des sciences de la vie. (Annexe 1). En 2002, le groupe Merck a racheté les Laboratoires Richelet (Annexe 2).

Médiflor a été créé en 1972 pour proposer une gamme de tisanes et infusions rapidement devenues des références pour les consommateurs et les pharmaciens. En 2004, elle a intégré à son offre des médicaments et compléments alimentaires à base de plantes (Annexe 3).

Le Requéran a constaté la réservation du nom de domaine <richelet-lab.fr> par le biais d'un service de proxy 101Domain Limited (présence locale) de l'unité d'enregistrement 101Domain revendeur du bureau d'enregistrement Key-Systems GmbH, le 18 novembre 2012.

Le Requéran a constaté que ce nom de domaine redirige vers la page d'un soi-disant « Laboratoire Richelet » faisant la promotion d'un produit cosmétique de soin (Annexe 4) vendu sur d'autres sites internet (Annexe 5) et n'ayant aucun rapport avec le Requéran.

Avant d'introduire la présente procédure, le Requéran a envoyé une lettre de mise en demeure par email au registrar (Annexe 6) mais n'a reçu aucune réponse à ce jour.

Le Requéran est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur « RICHELET » et notamment de (Annexe 7):

- la marque française RICHELET n°1556832, enregistrée le 24 octobre 1989 (renouvellement du dépôt opéré le 25 octobre 1979 au Tribunal d'instance de Bayonne), dûment renouvelée et désignant des produits et services en classe 5 (produits pharmaceutiques), 10, 29, 30, 31, 32 et 42.

- la marque française RICHELET n°94538831, enregistrée le 05 octobre 1994 dûment renouvelée et désignant des produits en classe 3 (produits cosmétiques).

Les droits du requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 18 novembre 2012.

Force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <richelet-lab.fr>.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom de domaine <richelet-lab.fr> reproduit le terme « richelet » sur lequel le Requéran justifie détenir des droits de marque.

La présence du terme générique « lab » au sein du nom de domaine contesté n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion. En effet, ce suffixe est l'abréviation du terme « laboratoire » couramment employé en langue française et qui rappelle le domaine d'activité du Requéran.

L'adjonction d'un terme générique ou usuel à une marque enregistrée pour constituer un nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéran

(Décision AFNIC n°2012-00053; Décision AFNIC n°2012-00315 – Annexe 8).

De surcroît, le nom de domaine litigieux renvoie sur une page faisant la promotion d'un produit cosmétique, ce qui ne fait qu'accroître le risque de confusion avec les produits vendus par le Requêteur. Il est manifeste que les internautes peuvent être induits en erreur par ce nom de domaine et amenés à croire qu'il appartient au Requêteur, ou tout du moins qu'il est lié au Requêteur.

Il est constant que la simple présence de l'extension <.fr> n'est pas suffisante pour atténuer le risque de confusion et est sans incidence pour déterminer si le terme protégé par le droit de propriété intellectuelle est susceptible d'être confondu avec un nom de domaine (Litige OMPI n°DFR2011-0015 – Annexe 9).

Par conséquent, le nom de domaine contesté est une contrefaçon par imitation de la marque du Requêteur. Le Requêteur estime que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de marque au sens des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du CPI selon lesquels se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite, sans autorisation, une marque enregistrée en relation avec des produits ou services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

- Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requêteur, ni autorisé par le Requêteur à enregistrer ou à utiliser la marque RICHELET ou encore à demander l'enregistrement de tout nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom de Richelet et le terme « richelet » n'a pas de signification particulière en français. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requêteur précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 4 et 7). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine contesté reprend à l'identique la marque du Requêteur. De surcroît, il reprend la dénomination sociale et l'adresse d'un laboratoire racheté par le Requêteur (Annexe 2). Le Défendeur ne peut donc raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime. En effet, en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requêteur, le Défendeur ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

De surcroît, le Défendeur utilise la marque RICHELET pour promouvoir un produit de cosmétique vendu sur d'autres sites internet (Annexe 5) par des tiers sans rapport de droit ou de fait avec le Requêteur. Le nom de domaine est donc utilisé pour assurer la promotion de produits similaires et donc concurrents à ceux du Requêteur.

- Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1. L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Il est difficilement concevable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance de la marque RICHELET du Requêteur.

La marque RICHELET est exploitée et connue dans le domaine de la pharmacie.

De surcroît, « Laboratoire RICHELET » est l'ancienne dénomination sociale du Requêteur. Avant d'être racheté par le groupe Merck, les Laboratoires Richelet étaient situés au 15 rue de la Pérouse 75116 Paris (Annexe 2). Les coordonnées indiquées par le Défendeur sur le site (Annexe 10) sont en elles-mêmes une preuve de sa mauvaise foi. En effet, la dénomination sociale « Laboratoires Richelet » utilisée frauduleusement est associée à l'adresse qui correspondait à celle où étaient situés les Laboratoires Richelet avant d'être rachetés par Merck. Cette association entre la dénomination sociale et l'adresse d'un laboratoire racheté par le Requêteur démontre que le Défendeur avait connaissance de la dénomination sociale et de la marque RICHELET.

Il ressort de la jurisprudence constante des Experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI que la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de mauvaise foi (Litige OMPI n°DFR2010-0023 – Annexe 11).

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de

vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers Une simple recherche sur les registres des marques à la date de l'enregistrement du nom de domaine aurait révélé au Défendeur la marque RICHELET du Requérant (Annexe 12). Ceci est une preuve supplémentaire de l'enregistrement de mauvaise foi du nom par le Défendeur

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2. L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peuvent en tout état de cause être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Le fait que le Défendeur ait associé la dénomination « Laboratoires Richelet » à l'adresse qu'utilisait ce laboratoire avant d'être racheté par le Requérant dans la page contact du site est une preuve que le Défendeur avait connaissance tant des marques RICHELET que de l'ancienne dénomination sociale du Requérant.

Les informations renseignées dans l'onglet contact sont fausses, car le numéro de téléphone renseigné dans l'onglet contact du site correspond à celui d'une société tierce : la société Carson Prod, une société de production (Annexe 13).

De surcroît, le Défendeur utilise la marque RICHELET pour faire la promotion d'un produit de cosmétique vendu sur d'autres sites internet (Annexe 5) par des tiers sans rapport de droit ou de fait avec le Requérant. Le nom de domaine est donc utilisé pour assurer la promotion de produits similaires et donc concurrents à ceux du Requérant.

Le nom de domaine a été enregistré dans le seul but d'utiliser la renommée de la marque RICHELET en matière de produits de cosmétiques et de pharmacies afin de promouvoir leur produit cosmétique.

En assurant la promotion de son produit par le biais du nom de domaine contesté, le Défendeur réalise des profits indus du fait de l'exploitation frauduleuse de la marque RICHELET et se rend ainsi coupable de concurrence parasitaire sous le visa de l'article 1382 du Code civil.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine <richelet-lab.fr> de mauvaise foi.»

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,

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 <richelet-lab.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale de la société acquise en 2002 par la maison mère du Requérant à savoir la société Laboratoires RICHELET sise à Paris ;

- Aux marques du Requérant et notamment à :
 - La marque française en vigueur « RICHELET » déposée le 24 octobre 1989 sous le numéro 1556832 ;
 - La marque française en vigueur « RICHELET » déposée le 5 octobre 1994 sous le numéro 94538831.

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 a constaté que le nom de domaine <richelet-lab.fr> est similaire aux marques françaises antérieures en vigueur « RICHELET » enregistrées par le Requérant les 24 octobre 1989 et 5 octobre 1994 respectivement sous les numéros 1556832 et 94538831 car il est constitué d'une part de la marque « RICHELET » et d'autre part du terme « lab » abréviation courante du terme générique « laboratoire » correspondant à l'activité du Requérant.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège relève que le Requérant déclare n'avoir octroyé au Titulaire aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <richelet-lab.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, Laboratoire MEDIFLOR est notamment titulaire des marques françaises en vigueur « RICHELET » enregistrées les 24 octobre 1989 et 5 octobre 1994 respectivement sous les numéros 1556832 et 94538831 et exploitées pour des produits et services de laboratoire, recherche, cosmétiques etc. ;
- Les pages d'écran fournies par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <richelet-lab.fr> :
 - Propose à la vente des produits présentés comme étant une « gamme de cosmétiques développée par la compagnie pharmaceutique française Laboratoires Richelet » ;
 - Indique une adresse postale de contact correspondant aux précédentes coordonnées des Laboratoires Richelet, société acquise en 2002 par la maison mère du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <richelet-lab.fr > dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant 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. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <richelet-lab.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la demande de transmission du nom de domaine <richelet-lab.fr>.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 22 juillet 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD