



DÉCISION DE L'AFNIC

uriage.fr

Demande n° FR-2013-00352

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage

Le Titulaire du nom de domaine : La société INTERNET

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : uriage.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mai 2004

Date de renouvellement du nom de domaine : 18 mai 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : INTERNET SARL

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 avril 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 18 avril 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 avril 2013.

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 16 mai 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis de la société LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE immatriculée le 4 janvier 1990 sous le numéro 333 502 680 au R.C.S. de Nanterre ;
- Extrait du BOPI 93/10 publiant la demande d'enregistrement de la marque « URIAGE » déposée le 24 décembre 1991 sous le numéro 1 732 473 par l'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE ;
- Certificat de renouvellement daté du 17 octobre 2001 de la marque française « URIAGE » enregistrée le 24 décembre 1991 sous le numéro 1 732 473 par l'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE ;
- Certificat de renouvellement daté du 6 décembre 2011 de la marque française « URIAGE » enregistrée le 24 décembre 1991 sous le numéro 1 732 473 par l'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale « URIAGE » enregistrée le 19 mai 1993 sous le numéro 603 480 par L'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE sous priorité de la marque française « URIAGE » enregistrée le 24 décembre 1991 sous le numéro 1 732 473 ;
- Présentation de divers produits URIAGE et notamment :
 - CICTACTIVE P.I.
 - DEPIDERM P.I.
 - TOLEDERM RICHE
 - ISOFIL
 - EKYCED P.I.
 - ROSELIANE CREME
 - EAU THERMALE D'URIAGE
 - Etc.
- Memento URIAGE EAU THERMALE, source de soins en dermatologie ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <uriage.fr> enregistré par la société INTERNET le 18 mai 2004 ;

- Extrait Kbis de la société INTERNET immatriculée le 9 février 2009 sous le numéro 437 639 214 au R.C.S. de Grenoble ;
- Article intitulé « un cybersquatteur propose un Firefox frelaté » publié le 12 avril 2013 sur le site internet www.zdnet.fr dans lequel le Titulaire du nom de domaine <uriage.fr> est désigné comme un spécialiste du dépôt massif de noms de domaine.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits dermatologiques (Pièce n° 1).

Elle est titulaire de la marque verbale française "URIAGE" n° 1.732.473 déposée le 24 décembre 1991, visant notamment les produits cosmétiques, régulièrement renouvelée depuis lors (Pièce n° 2). Elle est également titulaire de la marque verbale internationale "URIAGE" n° 603.480 déposée le 19 mai 1993, visant notamment les produits cosmétiques (Pièce n° 3). Depuis plus de 20 ans, la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage commercialise une gamme étendue de produits dermatologiques sous la marque "URIAGE", qui bénéficie d'une renommée incontestable auprès du public (Pièces n° 4 et 5).

La société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage a constaté que le nom de domaine "uriage.fr" a été réservé par la SARL INTERNET le 18 mai 2004, c'est-à-dire alors que les marques "URIAGE" de la requérante étaient déjà protégées (Pièce n° 6).

Il importe de relever que le nom de domaine "uriage.fr" correspond très exactement aux marques "URIAGE". La requérante considère donc que la réservation de ce nom de domaine porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur les marques déposées "URIAGE", en violation de l'article L. 45-2 2° du Code des postes et communications électroniques, qui dispose qu'un nom de domaine ne peut être enregistré ou renouvelé s'il est 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.

A cet égard, la SARL INTERNET ne bénéficie d'aucun intérêt légitime sur ce nom de domaine et a incontestablement agi de mauvaise foi en procédant à sa réservation :

- d'une part, la SARL INTERNET ne peut justifier d'aucun droit sur ce nom de domaine. Elle n'est elle-même titulaire d'aucune marque "URIAGE". Le seul fait que son gérant soit domicilié dans la commune de Saint-Martin d'Uriage, ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis de cette société, n'est pas de nature à conférer à la SARL INTERNET un quelconque droit sur ce nom de domaine (Pièce N° 7) ; - d'autre part, au moment de la réservation du nom de domaine "uriage.fr", la SARL INTERNET ne pouvait pas légitimement ignorer les droits de propriété intellectuelle de la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage sur les marques "URIAGE", qui avaient été déposées plus d'une dizaine d'années auparavant et qui faisaient déjà à l'époque l'objet d'une exploitation notoire. La SARL INTERNET a donc clairement agi de mauvaise foi en procédant à la réservation de ce nom de domaine, étant précisé que cette société exerce elle-même les activités de bureau d'enregistrement (ce qui lui permet de procéder à des réservations massives et facilitées de noms de domaine) et qu'elle n'exploite pas ce nom de domaine à ce jour. Il apparaît d'ailleurs que la SARL INTERNET est coutumière du fait, puisqu'elle a déjà été stigmatisée dans le cadre du dépôt de plusieurs noms de domaine portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs (Pièce n° 8).

La société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage sollicite donc le transfert du nom de domaine "uriage.fr" à son profit.».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 avril 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Page d'écran du site internet vers lequel renverra le nom de domaine <uriage.fr> lors de son ouverture prochaine ;
- Copie de la page adresse d'un passeport indiquant le domicile d'une personne non identifiée.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, la détention et l'utilisation du nom de domain Uriage.fr par ma société est tout à fait légitime, pour information j'habite St Martin d'Uriage (Cf. mon passeport) depuis plus de 30ans(1983) bien longtemps(7 ans) avant que le laboratoire dermatologiques ne se crée(Cf. 04/01/1990). "Uriage les bains" de son vrai nom est communément appelé "Uriage" par tous les habitants résidant le coin, Uriage a été mon air de jeux tout au long de ma jeunesse et il m'est paru évident de prévoir un site sur les attraits de ce lieu ayant passé une très grande partie de mon temps dans la parc d'Uriage et les environs avec ma famille et mes amis ! J'ai enregistré ce nom sous ma société "Internet" en reflexion sur la promotion de cet environnement(commerces, parc, Golf, espace touristiques, etc..), le site est encore à l'étude ce qui explique qu'il ne soit pas encore en ligne, mais je profite de cette demande pour vous communiquer la maquette du site à venir prochainement, ainsi je compte conserver ce domaine. Il est important de dire que Uriage(Uriage les bains) dépend de la commune de Saint Martin d'Uriage étant géographiquement limitrophe, de part sa commune et tout ce qui y est associé. Je ne comprend pas pourquoi cette société étant venu s'implanter chez moi n'a même pas fait la démarche de nous envoyer un mail ou de décrocher le téléphone pour essayer de comprendre, de prendre contact, ma société est pourtant domicilié à Grenoble à 2 pas de chez eux ! »

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <uriage.fr> est similaire à la dénomination sociale de Requéant, la société LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE immatriculée le 4 janvier 1990 sous le numéro 333 502 680 au R.C.S. de Nanterre.

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

ii. La Recevabilité des pièces :

L'article I.i du Règlement Syreli dispose que « Sauf cas de force majeure, l'Afnic et les Parties sont tenues de respecter les délais fixés dans le présent règlement. ».

Le 16 mai 2013, soit un mois après le dépôt de sa demande, le Requérant envoie une lettre à l'Afnic lui demandant de bien vouloir prendre en compte de nouvelles pièces.

Conformément à l'article I.i du Règlement Syreli, le Collège a décidé de ne pas prendre en compte les nouvelles pièces du Requérant.

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

Le Collège a constaté que le Requérant, la société LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE, ne pouvait pas, au regard des éléments fournis, se prévaloir des droits antérieurs sur la marque « URIAGE » laquelle est détenue par la société l'ETABLISSEMENT THERMAL D'URIAGE dans la mesure où il ne fait état d'aucun lien avec cette dernière.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <uriage.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

V. Décision

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

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 16 mai 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :

Floriane DUEL