



DÉCISION DE L'AFNIC

<osirix.fr>

Demande PARL EXPERT 2016-0061

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Pixmeo SARL, de Suisse, représentée par le cabinet Cosmovici Intellectual Property Sarl, Suisse.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Cédric T., la société IMAGE ET, de France.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <osirix.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 août 2010.

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 31 janvier 2017.

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage en Internet (ci-après l'Afnic) a été reçue le 6 septembre 2016 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) a procédé à la vérification de la complétude du dossier. Le 7 septembre 2016, le Centre a informé le Requérant des éléments manquants tels que prévus par l'article (II) (ii) du Règlement. Les 7 et 9 septembre 2016, le Requérant a soumis des amendements à la demande.

Le 14 septembre 2016, le Centre 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 enregistré.
- 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 15 septembre 2016. Conformément à l'article (II) (v) du Règlement le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 octobre 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 10 octobre 2016, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman (ci-après l'Expert) comme Expert dans le présent dossier. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II) (vi) (a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la demande du Requérant en reprenant la décision rendue par l'Expert le 17 octobre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <osirix.fr> par le Titulaire est susceptible de porter atteinte à des droits de tiers et le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (Article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE)).

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

- Mandat du Requérant à la société Cosmovici Intellectual Property en date du 6 septembre 2016 aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure PARL EXPERT à l'encontre du nom de domaine <osirix.fr> ;
- Extrait du 6 septembre 2016 de la société à responsabilité limitée Pixmeo, immatriculée le 19 février 2010 sous le numéro CHE-115.448.137 au Registre de Commerce du canton de Genève, ayant pour Gérants MM. R. et H., et pour activité « toutes activités dans le domaine de l'informatique médicale, notamment distribution de solutions et logiciels » ;
- Certificat d'enregistrement de la marque verbale suisse OSIRIX numéro 639952 enregistrée le 15 février 2013 pour la classe 9 par la société Pixmeo SARL ;
- Certificat d'enregistrement de la marque semi-figurative suisse OSIRIX numéro 674325 enregistrée le 16 juin 2015 pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44 par Cosmovici Intellectual Property SARL, agissant pour le compte de la société Pixmeo SARL ;
- Notice complète de la marque de l'Union Européenne (figurative) OSIRIX numéro 013886114, enregistrée le 10 août 2015 par le Requérant pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44 ;
- Notice complète de la marque internationale OSIRIX numéro 1274843, désignant la France, enregistrée le 16 juin 2015 par la société Pixmeo SARL pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44 ;

- Extrait du 5 septembre 2016 de la base Whois du bureau d'enregistrement Namebay pour le nom de domaine <osirix-viewer.com> enregistré le 30 juillet 2007 par M. R., associé et co-gérant du Requérant ;
- Extrait du 5 septembre 2016 de la base Whois de l'Afnic pour le nom de domaine litigieux <osirix.fr> enregistré le 7 août 2010 ;
- Capture d'écran, datée du 5 septembre 2016, de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <osirix.fr> ;
- Conditions Générales de 1&1 Internet SARL FRANCE ;
- Courrier et courriel non datés envoyés au Titulaire par le mandataire du Requérant mettant en demeure le Titulaire de transférer au Requérant le nom de domaine <osirix.fr> ;
- Courriel d'accusé de réception et d'attente du Titulaire en date du 18 juillet 2016, envoyé au mandataire du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

"A. Le nom de domaine est identique ou très semblable à une marque sur laquelle le Requérant a des droits

Le projet OsiriX a été lancé en 2004 à l'UCLA par le Dr. R. et le professeur O. OsiriX a été développé par M. R., travaillant à l'hôpital LaTour (Genève, Suisse) et M. H., un informaticien de Genève.

Le Requérant a acquis des droits sur plusieurs marques commerciales, parmi lesquelles :

- la marque commerciale suisse 639952 OSIRIX, enregistrée pour la classe 9.
- la marque commerciale suisse 674325 OSIRIX, enregistrée pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44.
- la marque commerciale européenne 013886114 OSIRIX, enregistrée pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44.
- IRN 1274843 OSIRIX, enregistrée pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44, couvrant la France.

Compte tenu du fait que les marques OSIRIX portent le nom du logiciel développé par Pixmeo, elles seront instantanément reconnues par le grand public comme des actifs faisant partie du portefeuille du Requérant, Pixmeo SaRL. Le Requérant affirme que les produits portant ce nom et les services fournis dans le cadre du même nom ont acquis une grande renommée sur le marché et dans l'esprit des consommateurs.

Visuellement, phonétiquement et conceptuellement les deux dénominations sont identiques, étant composées des mêmes lettres, prononcées de la même manière et portant le nom du même logiciel d'imagerie médicale.

Le grand public ne sait absolument pas si le nom de domaine <osirix.fr> est ou non géré par la même entité qui possède les marques commerciales OSIRIX.

Le fait que le Requérant, comme une extension de ses droits de propriété intellectuelle, a acquis le nom de domaine <osirix-viewer.com> est un facteur susceptible de causer encore plus de confusion parmi les utilisateurs.

Connaissant le fait que le Requérant est propriétaire du nom de domaine <osirix-viewer.com>, et aussi le fait que les marques OSIRIX du Requérant sont utilisées comme matériel publicitaire, les consommateurs n'auront aucune possibilité de distinguer entre ses dénominations et l'extension « .fr » utilisée par le Titulaire.

En outre, cette extension n'a qu'un sens géographique, et il n'ajoute en rien un caractère distinctif au nom de domaine.

Par conséquent, la marque du Requérant est entièrement comprise dans le nom de domaine litigieux. Le seul ajout est l'extension de nom de domaine inévitable « .fr ».

L'ajout est susceptible de renforcer l'association avec l'activité du Requérant et ses marques commerciales, la preuve en est qu'il fournit des services en ligne.

Il est bien établi que le domaine correspondant à des codes de pays (« ccTLD »), en l'occurrence « .fr », n'est généralement pas pris en compte pour déterminer si un nom de domaine est identique ou très semblable à une marque détenue par un requérant.

Par conséquent, il en résulte clairement que, par l'intermédiaire du site en litige, la même catégorie de consommateurs est visée, par le même canal de communication en ligne et en vue de faire de la publicité pour une activité identique à celle exercée par le Requérant. Cette allégation est également soutenue par l'utilisation par le Titulaire de la marque du Requérant sur le site en question.

B. Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine

Comme conséquence naturelle à l'enregistrement de la marque OSIRIX, le Requérant a également enregistré un nom de domaine comprenant le signe « Osirix », pour renforcer la promotion et la transparence sur le marché concerné <osirix-viewer.com>.

Le Titulaire n'est pas une entité connue sur le marché, et n'est généralement pas connu sur le marché de par son nom de domaine. Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine <osirix.fr> comme il n'a aucun lien avec son activité commerciale ou non-commerciale, sa réputation ou ses actifs. Le grand public associe automatiquement le nom « Osirix », s'il apparaît sur des produits utilisés pour des services ou sur Internet, à l'activité du Requérant.

La jurisprudence UDRP de l'OMPI antérieure a montré qu'il est suffisant pour un requérant de montrer de manière apparemment fondée que le défendeur ne détient pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine. Une fois l'accusation apparemment fondée présentée, la charge de la preuve incombe au défendeur, qui doit présenter des allégations ou des preuves appropriées démontrant ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

C. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Comme il a été constamment établi par la jurisprudence UDRP de l'OMPI, la simple possession d'un nom de domaine qui comprend une marque bien connue soulève une présomption de mauvaise foi dont il est à la charge du défendeur de se disculper.

Vu que le Titulaire a fait partie de la Fondation OSIRIX, il est pratiquement impossible qu'il n'ait pas connu les activités habituelles et les droits antérieurs du Requérant, et donc implicitement de ses marques commerciales, et il est pratiquement impossible qu'il ait donc enregistré le nom de domaine litigieux de bonne foi.

En outre, en raison de la spécificité du produit – logiciels d'imagerie médicale –, il ne peut pas être affirmé *ipso facto* que le Titulaire ne connaissait pas les droits du Requérant. De même, le Titulaire ne peut invoquer le fait qu'il ne connaissait pas les termes et conditions qu'il devait respecter au moment de l'enregistrement d'un tel nom de domaine.

Lors de l'enregistrement du nom de domaine <osirix.fr>, le Titulaire a implicitement convenu des termes et conditions susmentionnés, qui, entre autres dispositions, a jugé que « le Client garantit que le nom de domaine sollicité ne porte pas atteinte aux droits des tiers ».

Le Titulaire a acquis le nom de domaine <osirix.fr> dans le seul but de tirer un profit déloyal de la réputation du Requérant, de manière à empêcher le propriétaire des droits sur les marques OSIRIX d'utiliser un nom de domaine qui pourrait bénéficier à ses actifs et en général aux consommateurs visés.

Le Titulaire utilise le nom de domaine <osirix.fr> pour faire des profits commerciaux, alors que la Requérant a investi dans un portefeuille de marques commerciales portant la même dénomination, pour obtenir expressément l'exclusivité dans la gestion et l'utilisation commerciale du nom « Osirix ».

Les actions du Titulaire ne peuvent relever que de la mauvaise foi, car il s'agit d'une violation flagrante de l'obligation imposée par l'Accord d'Enregistrement. Le Défendeur a assumé le risque de porter atteinte aux droits du Requérant. Compte tenu du fait que la dénomination « Osirix » est fantaisiste, toute personne demandant un enregistrement doit raisonnablement penser qu'une recherche s'impose, de manière à vérifier qu'aucun droit de propriété intellectuelle n'est violé.

Le fait que le Titulaire n'a pas mis en œuvre une telle action de prévention, ou l'a fait mais a passé outre les marques trouvées, dénote sa mauvaise foi. Ainsi, le Titulaire a choisi le nom de domaine d'une manière qui pourrait conduire à un profit injustifié, au détriment des activités des propriétaires des marques.

En outre, le Titulaire ne possède pas de licence délivrée par la Requérant, ni n'est autorisé à utiliser les marques du Requérant. De même, le Titulaire fait un usage commercial déloyal du nom de domaine litigieux : le site auquel le nom du domaine litigieux renvoie est de la publicité de services pour le même logiciel d'imagerie médicale.

De plus, le Titulaire a reçu du Requérant une lettre de cessation et d'abstention, a confirmé sa réception le 18 juillet 2016, mais n'a pas cessé de maintenir actif l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à des fins commerciales, le Titulaire a sciemment tenté d'attirer les utilisateurs d'Internet vers son site Web en créant un risque de confusion avec les marques de la Requérant, et le nom célèbre d' « OSIRIX ». Un tel gain commercial constitue une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux."

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <osirix.fr> était identique aux marques enregistrées par le Requérant et notamment :

- la marque suisse OSIRIX numéro 639952, enregistrée le 15 février 2013 pour la classe 9,
- la marque suisse OSIRIX numéro 674325, enregistrée le 16 juin 2015 pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44,
- la marque de l'Union européenne OSIRIX numéro 013886114, enregistrée le 10 août 2015 pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44,
- la marque internationale OSIRIX numéro 1274843, enregistrée le 16 juin 2015, pour les classes 9, 10, 35, 42 et 44, désignant la France,

et était similaire au nom de domaine <osirix-viewer.com>, enregistré le 30 juillet 2007 par M. R., associé et co-gérant du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L.45-6 du CPCE.

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

- **Sur l'article L.45-2 2°**

- **Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Requérant allègue une atteinte au droit des tiers tels que prévus par l'article L. 45-2 2° du CPCE.

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine 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.

L'Expert a constaté que le nom de domaine <osirix.fr> est identique aux marques visées au paragraphe (i) ci-dessus car il est composé de la marque OSIRIX dans son intégralité, et est similaire au nom de domaine antérieur <osirix-viewer.com> enregistré par M. R., associé et co-gérant du Requérant. Il a en outre constaté que le nom de domaine <osirix.fr> est identique au nom du logiciel d'imagerie médicale développé et commercialisé sous ce nom depuis 2004 par les associés-gérants du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <osirix.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et/ou à ceux de ses associés-gérants.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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.

- **La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

- **Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

L'Expert a constaté que le Requérant déclare que le Titulaire (i) ne dispose d'aucun intérêt

légitime sur les marques OSIRIX et (ii) est étranger à la société Pixmeo SARL, dont (iii) il n'a reçu aucune autorisation d'exploitation des marques OSIRIX.

Toutefois, sur les simples déclarations du Requéran, l'Expert a considéré que le Requéran n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire.

○ **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

L'Expert a constaté que :

- les fondateurs du Requéran ont utilisé le signe « OsiriX » depuis 2004 en relation avec le logiciel d'imagerie médicale qu'ils ont développé ;
- M. R., associé et co-gérant du Requéran, a enregistré en 2007 le nom de domaine <osirix-viewer.com> ;
- le Requéran est titulaire des marques OSIRIX, notamment de la marque internationale numéro 1274843 désignant la France ;
- le nom de domaine <osirix.fr> est identique aux marques OSIRIX du Requéran car il est composé du signe « OsiriX » qu'il reproduit dans son intégralité, et est similaire au nom de domaine antérieur <osirix-viewer.com> enregistré en 2007 par M. R., associé et co-gérant du Requéran ;
- le Requéran utilise les marques OSIRIX et le nom de domaine <osirix-viewer.com> pour un site internet présentant son logiciel d'imagerie médicale dénommé OsiriX ;
- le Titulaire utilise le nom de domaine <osirix.fr> pour renvoyer vers un site internet dont la page d'accueil contient une reproduction des marques OSIRIX et fait une publicité non autorisée pour des services en relation avec le logiciel d'imagerie médicale du même nom ;
- le Titulaire a fait partie à un certain moment de la Fondation OSIRIX, il ne peut donc avoir enregistré le nom de domaine <osirix.fr> sans connaissance du produit commercialisé par le Requéran sous ce nom ;
- le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <osirix.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes, et que l'utilisation du nom de domaine qui renvoie à un site proposant des services concurrents de ceux du Requéran est une utilisation de mauvaise foi.

L'Expert a conclu que bien que le Requéran n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime, il avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a donc décidé que le nom de domaine <osirix.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, l'Expert a évalué le dossier et se prononce sur la demande dans le respect du présent règlement et selon les dispositions prévues par le Code des postes et des communications électroniques :

L'Expert accepte la demande de transmission du nom de domaine <osirix.fr> au profit du Requéran.

VI. Décision de l'AFNIC

L'Afnic statue sur la demande du Requéran en reprenant la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <osirix.fr> au profit du Requéran.

VII. 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 Montigny le Bretonneux, le 20 octobre 2016,

Mathieu WEILL
Directeur Général de l'Afnic

