



DÉCISION DE L'AFNIC

sa-boiron.fr

Demande EXPERT-2020-00785

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Boiron Société Anonyme, représenté par CSC Digital Brand Services Group AB.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <sa-boiron.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nomage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 5 août 2020 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) et l'Afnic ont 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 a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 13 aout 2020.

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

Le 8 septembre 2020, le Centre a nommé Nathalie Dreyfus (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sa-boiron.fr> par le Titulaire est « 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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Extrait K-Bis du Requéran et Pouvoir ;
- **Annexe 2** Copies des marques du Requéran ;
- **Annexe 3** Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 4** Capture d'écran du contenu du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 5** Whois du nom de domaine principal du Requéran ;
- **Annexe 6** Capture d'écran du contenu du nom de domaine principal du Requéran ;
- **Annexe 7** A propos du Requéran ;
- **Annexe 8** Données analytiques du nom de domaine <boiron.fr> ;
- **Annexe 9** Recherche sur les termes « sa boiron » ;
- **Annexe 10** Serveurs MX du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 11** Autres noms de domaine.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[citation complète de l'argumentation]

« L'éligibilité du requérant

Conformément à la charte de nommage .fr, le requérant est une personne morale résidant sur le territoire d'un des états membres de l' Union Européenne. Le siège de Boiron Société Anonyme (« Boiron S.A. » ou le « requérant ») est sis au 2, avenue de l'Ouest Lyonnais, CS50101, 69510 Messimy, en France. Voir l'**annexe 1**.

Le fondement de la demande :

Sur la base de l'article L.45-2-2 du Code des postes et des communications électroniques, le requérant fait valoir que le nom de domaine <sa-boiron.fr> (« Nom de domaine litigieux ») est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine <sa-boiron.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque BOIRON est déposée dans de nombreuses juridictions dont les suivantes

:

NOM DE LA MARQUE	BUREAU	NUMÉRO DE LA DEMANDE/ D'ENREGISTREMENT	DATE DE LA DEMANDE/ D'ENREGISTREMENT	CLASSE
BOIRON	France - INPI	1476095	22/02/1988	3; 5; 16; 29; 30; 38; 41; 42
BOIRON	France - INPI	98719792	19/02/1998	3; 5; 16; 20; 29; 30; 32; 38; 41; 42
BOIRON	Allemagne- DPMA	DE1165229	15/11/1990	3; 5; 16
BOIRON	Union européenne - EUIPO	015990781	02/11/2016	3; 5

Voir l'**annexe 2** pour les marques du requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21/04/2020 (voir l'**annexe 3**) bien après que le requérant ait enregistré ces marques. Le titulaire ne peut donc pas prétendre qu'il n'avait pas connaissance de l'existence des marques du requérant, d'autant plus que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessous).

Le requérant a un intérêt à agir :

Boiron S.A. est un groupe pharmaceutique français familial et indépendant, fondé en 1932 par deux pharmaciens, [Prénoms Nom]. Depuis plus de 80 ans, il s'est engagé dans le développement de produits homéopathiques et leur intégration à la médecine. En 2015, il est devenu le laboratoire de référence pour l'automédication, c'est-à-dire la solution de santé de premier recours pour les Français. Voir l'**annexe 7**.

Aujourd'hui, Boiron S.A. est le plus grand fabricant de produits homéopathiques au monde avec trois sites de production en France et une présence opérationnelle dans 59 pays à travers le monde. Il emploie 3 502 salariés dans le monde, dont 2 396 en France. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 557,1 millions d'euros, dont 43,7 % à l'export. Voir l'**annexe 7**.

Le requérant jouit d'une présence significative sur Internet et est propriétaire de nombreux noms de domaine qui incorporent la marque BOIRON. Le requérant interagit activement avec ses clients en ligne via son nom de domaine principal <boiron.fr>. Voir les **annexes 5 et 6**. Selon Similarweb.com, <boiron.fr> a enregistré une moyenne mensuelle de plus de 92 000 visiteurs pendant la période de décembre 2019 à mai 2020. Il a été classé 412 060^{ème} parmi les sites les plus populaires au monde, 19 420^{ème} en France et 357^{ème} dans la catégorie santé. Voir l'**annexe 8**.

La marque BOIRON du requérant est donc bien reconnue par les consommateurs, les professionnels de santé et la communauté médicale dans son ensemble, à l'échelle internationale. L'utilisation étendue et continue de sa marque BOIRON l'a fait connaître auprès d'un large public.

Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant:

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est préjudiciable au requérant dans la mesure où il suggère faussement qu'il existe un lien entre le titulaire et le requérant. Le nom de domaine litigieux fait précéder le nom de la marque BOIRON du requérant par le terme « sa » suivi d'un trait d'union. Le terme « sa » est l'abréviation courante de « société anonyme », un terme utilisé en relation avec un nom de société ou d'entreprise. Le requérant utilise ici le nom commercial Boiron Société Anonyme ou Boiron S.A. Ainsi, l'ajout de « sa » au nom de domaine litigieux contribue au risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOIRON du requérant. Voir Décision SYRELI FR2012-00150 <scooter-piaggio.fr>. Voir aussi Décision SYRELI FR2012-00053 <optic2000chezvous.fr>.

L'ajout du trait d'union ne permet pas non plus de distinguer le nom de domaine litigieux de la marque du requérant. En d'autres termes, l'utilisation de ce trait d'union ne diminue pas la similarité prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du requérant et doit être écartée dans le cadre de cette détermination.

En outre, l'extension géographique « .fr » ne doit pas être prise en compte lors de la comparaison entre le nom de domaine litigieux et la marque BOIRON du requérant. La jurisprudence a montré que « l'extension d'un nom de domaine « .fr » n'est pas un élément distinctif à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion entre la marque et le nom en cause dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire ». Voir Décision EXPERT PARL 2017-00131, <carrefourgourmet.fr>.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens des articles L711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Absence d'intérêt légitime du titulaire

Le titulaire n'est ni affilié au requérant ni autorisé par celui-ci à enregistrer ou à utiliser la marque BOIRON ; le titulaire n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant ladite marque.

Le titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. Quand aucune preuve, y compris la fiche Whois du nom de domaine litigieux, ne suggère que le titulaire est communément connu par le nom de domaine litigieux, alors le titulaire ne peut être considéré comme ayant acquis des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux Voir l'**annexe 3**.

De plus, l'enregistrement de la marque BOIRON du requérant précède largement l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Voir l'**annexe 2**. Le titulaire ne peut donc pas avoir de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, le site web associé au nom de domaine litigieux redirige les internautes vers un site web qui pointe vers une page vide et manque de contenu. Voir l'**annexe 4**. Le titulaire n'a pas fait usage du site web du nom de domaine litigieux et n'a pas démontré qu'il avait tenté de faire un usage légitime du nom de domaine et du site web, ce qui démontre l'absence de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Voir Décision EXPERT PARL 2020-00730, <group-renault.fr>.

Le nom de domaine litigieux est presque identique à la marque BOIRON du requérant et à son nom commercial « Boiron S.A. » dans la mesure où il amène les internautes à croire à tort qu'il est associé au requérant. Le grand public associant automatiquement la marque BOIRON et le nom commercial « Boiron S.A. » au requérant et à ses activités, le titulaire ne peut raisonnablement prétendre que le nom de domaine litigieux était destiné à développer une activité légitime.

Enfin, le titulaire n'est manifestement pas détenteur d'une marque « BOIRON » ou « BOIRON SA » enregistrée ou protégée en France, ce qui constitue une indication supplémentaire de son absence d'intérêt légitime.

Compte tenu de ce qui précède, il est indubitablement établi que le titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît clairement que lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le titulaire avait connaissance de l'existence du requérant, de sa marque BOIRON et de son nom de domaine <boiron.fr>.

*Une recherche rapide sur Internet (sur le terme « sa boiron ») aurait alerté le titulaire sur les droits acquis et détenus par le requérant. Voir l'**annexe 9**.*

Une telle recherche est une étape fondamentale pour tout internaute expérimenté, avant de déposer un nom de domaine. Il existe ainsi une forte présomption que le titulaire a agi de mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La probabilité que le titulaire ait pu ignorer l'existence du requérant et de son site web au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux est donc extrêmement faible, compte tenu de la notoriété dont jouit le requérant.

*Le nom de domaine litigieux se résout à un site inactif et n'est pas utilisé. Le terme « utilisation » de mauvaise foi n'exige pas un acte positif de la part du titulaire, et le fait de détenir passivement un nom de domaine peut constituer un facteur permettant de conclure à la mauvaise foi. Voir l'**annexe 4**. En outre, des serveurs de messagerie MX sont installés sur le nom de domaine litigieux. Voir l'**annexe 10**. Le titulaire a donc manifestement enregistré le nom de domaine litigieux afin de tirer profit de la réputation du requérant et de sa marque, prêtant à confusion pour le consommateur, ce qui caractérise la mauvaise foi. Voir Décision EXPERT PARL 2020-00730, <group-renault.fr>.*

Le nom de domaine litigieux peut être considéré comme étant destiné à prêter à confusion pour les internautes uniquement quant à la source du nom de domaine litigieux, et par conséquent, le nom de domaine litigieux doit être considéré comme ayant été enregistré et utilisé de mauvaise foi, sans qu'un usage de bonne foi ne soit possible. Plus précisément, quand le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque et à la raison sociale antérieures du requérant, aucune raison ou logique plausible de bonne foi ne peut justifier l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le titulaire. Cela indique plutôt une intention de conserver le nom de domaine litigieux dans l'optique de l'utiliser ultérieurement d'une manière qui serait concurrentielle ou autrement préjudiciable au requérant.

*En outre, le titulaire détient actuellement des enregistrements pour deux autres noms de domaine qui détournent des marques de commerce de marques et d'entreprises connues. Voir l'**annexe 11**. Ce fait démontre que le titulaire se livre régulièrement à des actes de cybersquattage/typosquattage, ce qui prouve l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux :*

- <lafarge-holcims.fr> (LafargeHolcim Ltd - LAFARGEHOLCIM)
- <aximums.fr> (Colas S.A. - AXIMUM)

En conséquence, au vu de ce qui précède, il est établi que le titulaire a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse 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

L'article L 45-6 du CPCE prévoit notamment que « *Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.* »

A la lumière des pièces fournies par le Requérant, l'Expert a relevé que le Requérant était titulaire des marques BOIRON suivantes :

- La marque verbale française BOIRON, numéro 1476095, enregistrée le 22 février 1988 et dûment renouvelée, en classes 3, 5, 16, 29, 30, 38, 41 et 42 ;
- La marque verbale française BOIRON, numéro 98719792, enregistrée le 19 février 1998 et dûment renouvelée, en classes 3, 5, 16, 20, 29, 30, 32, 38, 41 et 42 ;
- La marque verbale de l'Union Européenne BOIRON, numéro 015990781, enregistrée le 2 novembre 2016, en classe 3 et 5.

En outre, le Requérant a prouvé être titulaire du nom de domaine <boiron.fr>, enregistré le 13 février 1996. Enfin, le signe « BOIRON » est également la dénomination sociale du Requérant, lui conférant des droits complémentaires sur ce signe.

L'Expert considère donc que le Requérant satisfait aux dispositions de l'article L45-6 du CPCE et justifie d'un intérêt à agir.

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

L'article L 45-2 du CPCE prévoit que « *Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-2, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :*

- 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;*
- 2° 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 ;*
- 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.*

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation. »

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Conformément à l'alinéa 2° de l'article L 45-2 du CPCE, une atteinte à des droits de propriété intellectuelle peut justifier une demande de suppression d'un nom de domaine, ou un refus d'enregistrement ou de renouvellement.

En l'espèce et au vu des faits rapportés par le Requérant, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le signe « BOIRON » sur lequel il a des droits de marques antérieurs à son enregistrement. En outre, le nom de domaine litigieux porte également atteinte aux droits acquis par le Requérant sur le signe BOIRON en tant que dénomination sociale.

L'Expert considère donc que le nom de domaine <sa-boiron.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

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

L'article R20-44-46 prévoit que « *Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- *d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*
- *d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- *de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. ».*

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces que :

- Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer le nom de domaine litigieux ;
- Rien ne démontre que le Titulaire est connu sous le signe BOIRON ;
- Rien ne démontre que le Titulaire dispose de droits ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire ne fait pas usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou services et ne semble en aucun cas s'y être préparé ;
- Le Titulaire n'a pas donné réponse à la plainte déposée par le Requérant et ne semble donc disposer d'aucun intérêt légitime à défendre.

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire :**

L'article R20-44-46 prévoit en second lieu que « *Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine:*

- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur*

un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. ».

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requéant et des pièces que :

- Le Requéant, la société BOIRON fondée en 1932 emploie 3502 salariés dans le monde dont 2396 en France ; il est le plus grand fabricant de produits homéopathiques au monde avec trois sites de production en France et une présence dans 59 pays à travers le monde ;
- Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque BOIRON du requérant associée au signe « sa » en attaque du nom de domaine litigieux, faisant référence à la forme juridique du Requéant, à savoir « société anonyme », dont l'acronyme connu de tous est « SA » ;
- Le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive ;
- Des serveurs mails sont paramétrés sur ledit nom de domaine ;
- Le Titulaire est également titulaire d'autres noms de domaine reproduisant d'autres marques que la marque BOIRON ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Au titre du Règlement PARL EXPERT, le fait que le nom de domaine pointe vers une page inactive ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du Titulaire. A ce jour, aucun usage du nom de domaine ne semble justifier de la mauvaise foi de celui-ci, au titre de l'article R20-44-46 du CPCE susvisé.

Cependant, cette liste de l'article R20-44-46 n'est pas exhaustive et il est d'usage qu'un faisceau d'indices peut permettre de démontrer la mauvaise foi du Titulaire.

A ce titre, le Requéant a rapporté la preuve de sa renommée internationale et de sa place sur le marché pharmaceutique mondial. Le Titulaire, résidant en France, avait nécessairement connaissance du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine, dès lors qu'il associe la marque à la forme juridique du Requéant et qu'il paramètre un serveur mail sur celui-ci alors qu'il est inactif. L'expert conclut que le Titulaire a enregistré le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. Enfin, son absence de réponse à la plainte joue nécessairement en sa défaveur et ne saurait, ni lui attribuer d'intérêt légitime, ni justifier de sa potentielle bonne foi.

Au vu des éléments susvisés, l'Expert considère que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime et que sa mauvaise foi est démontrée, au titre de l'article R 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <sa-boiron.fr> au profit du Requéant, Boiron Société Anonyme.

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 Montigny le Bretonneux, le 24 septembre 2020.

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

