



DÉCISION DE L'AFNIC

stada.fr

Demande n°FR-2017-01309

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société STADA ARZNEIMITTEL AG
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : stada.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 avril 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 13 avril 2017
Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 08 février 2017 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 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 21 février 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège), composé de Pierre BONIS, Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 21 mars 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <stada.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait et certificat d'immatriculation fourni en langue allemande avec traduction partielle en langue française, au Registre du commerce de Frankfurt relatif à la société allemande STADA ARZNEIMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT immatriculée sous le numéro HRB 71290 le 18 janvier 1970 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « STADA » numéro 569194 enregistrée le 30 juin 1997 par la société STADA ARZNEIMITTEL AG et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- Détails de l'enregistrement de la marque internationale semi figurative « STADA » en vigueur en France numéro 623139 enregistrée le 09 juillet 1994 par la société STADA ARZNEIMITTEL AG et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- Extrait du 03 février 2017 de la base Whois du nom de domaine <stada.com> enregistré par la société STADA ARZNEIMITTEL AG le 13 décembre 1999 ;
- Extrait du 12 janvier 2017 de la base Whois du nom de domaine <stada.fr> enregistré par le Titulaire le 13 avril 2016 ;
- Capture d'écran du 01 février 2017 de la page internet du site <https://newgtlds.icann.org> relative au nom de domaine de premier niveau <stada> fournie en langue anglaise ;
- Captures d'écrans des 01 et 03 février 2017 des résultats obtenus après une recherche sur :
 - o L'adresse du Titulaire effectuée avec le moteur de recherche Google Maps ;
 - o L'indicatif pays du numéro de téléphone du Titulaire effectuée sur le site internet <http://www.indicatifs-pays.net> ;
 - o Le nom et prénom du Titulaire associés au terme « STADA » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
 - o Les noms de domaine enregistrés par le Titulaire effectuée sur le site internet <http://domainbigdata.com> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant au Titulaire effectuée dans la base INPI le 03 février 2017 ;
- Captures d'écrans des 02 et 03 février 2017 de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <strada.com> dont le contenu en langue anglaise a été traduit partiellement en langue française ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <stada.fr> ;
- Echanges de courriels du 13 avril au 23 août 2016 entre le Requérant et un tiers ayant pour objet « stada.fr », fournis en langues étrangères avec traduction partielle en langue française ;
- Captures d'écrans de pages de compte du réseau social Google+ du tiers signataire de courriels envoyés au Requérant en avril et août 2016.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. L'intérêt légitime de la Requérante

La société STADA Arzneimittel AG (ci-après « STADA »), est une société allemande spécialisée dans le secteur pharmaceutique dont elle est l'un des leaders mondiaux avec un chiffre d'affaires de 2,06 milliards d'euros en 2014 (Annexes 1, 2 et 3).

La Requérante est titulaire de nombreuses marques STADA parmi lesquelles :

- La marque de l'Union Européenne STADA n° 569194 déposée le 30 juin 1997, enregistrée le 8 septembre 2015 et dûment renouvelée depuis pour désigner des produits en classes 3 et 5.*
- La marque internationale semi-figurative STADA n° 623139 désignant notamment la France, déposée le 9 juillet 1994, enregistrée et dûment renouvelée depuis pour désigner des produits des classes 3 et 5 ;*

La société STADA est également titulaire du nom de domaine <stada.com> réservé le 13 décembre 1999 et exploité depuis dans le cadre de son activité. Elle exploite par ailleurs son propre domaine de premier niveau générique (gTLD) <.stada>.

La copie des extraits relatifs aux marques et droits de la Requérante se trouvent en Annexe 4.

Le risque de confusion entre les marques listées ci-dessus et protégées en France au nom de la Requérante et le nom de domaine <stada.fr> est évident dès lors que ce nom de domaine reprend dans son intégralité la marque STADA qui lui est opposée.

Au regard de ce qui précède, la Requérante a un intérêt légitime évident à engager la présente procédure.

2. L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du C. P. et CE

Le titulaire du nom de domaine figurant sur l'extrait Whois est Monsieur [nom prénom Titulaire] et il est indiqué que celui-ci est domicilié [adresse postale], France. Un courrier électronique figure également sur cet extrait Whois ([...]@outlook.com) ainsi qu'un numéro de téléphone : [...] (Annexe 5).

Il ressort d'une recherche effectuée sur le moteur de recherche google.fr que l'adresse indiquée sur l'extrait whois se trouve en réalité à Navi Mumbai, en Inde, et non à Paris en France. Par ailleurs, le numéro indiqué sur l'extrait whois comporte l'indicatif international 91 correspondant à l'Inde (Annexe 6).

Ainsi, il semble que le titulaire du nom de domaine est domicilié en Inde et non en France comme indiqué sur l'extrait whois du nom de domaine <stada.fr>.

Comme il sera démontré, M. [nom prénom Titulaire] cherche juste à revendre le nom de domaine <stada.fr> à la Requérante et c'est donc sans intérêt légitime et de mauvaise foi qu'il a procédé à la réservation du nom de domaine <stada.fr>, avec pour conséquence l'atteinte aux droits de la Requérante sur ses marques « STADA ».

L'article L. 45-2 du CPCE dispose que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1 (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 : (...) 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'article L. 45-6 du CPCE permet de demander la suppression ou la transmission, dès lors que la Requérante démontre d'un intérêt à agir, « lorsque le nom de domaine entre dans l'un des cas prévus à l'article L45-2 ». Il prévoit que l'Office statue sur la demande de transmission ou de

suppression selon une procédure contradictoire prévue par son règlement intérieur. Il s'agit de la procédure Syreli. C'est cette procédure qui est donc choisie par la Requérante.

2.1. L'absence d'intérêt légitime du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE, modifiant l'article R. 20-44-43 du CPCE : « 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 ».

Or une recherche sur la base de données des marques de l'INPI, interrogée par nom de titulaire (« [nom prénom Titulaire]»), montre que Monsieur [nom prénom Titulaire] n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France portant sur la dénomination STADA ou une dénomination similaire (Annexe 7).

Par ailleurs, la requête associant le terme « [nom prénom Titulaire]» au terme « STADA » sur le moteur de recherche google.fr ne référence aucun site Internet établissant un lien quelconque entre la dénomination « [nom prénom Titulaire]» et la société STADA parmi les premières pages de résultats mis à part deux résultats indiquant qu'il est le titulaire du nom de domaine <stada.fr> (Annexe 8).

Monsieur [nom prénom Titulaire] n'est pas connu sous la dénomination STADA ou un nom apparenté et n'a donc aucun intérêt légitime à le détenir.

Le seul enregistrement du nom de domaine <stada.fr> par Monsieur [nom prénom Titulaire] ne saurait caractériser un quelconque intérêt légitime et c'est donc sans intérêt légitime que Monsieur [nom Titulaire] a procédé à la réservation du nom de domaine <stada.fr>, avec pour conséquence l'atteinte aux droits de la Requérante sur ses marques « STADA ».

2.2. La mauvaise foi du titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE :

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'art. 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; (...) »

En l'espèce, le titulaire a acquis le nom de domaine <stada.fr> dans le seul but de le revendre à STADA, comme le démontre le fait que ce nom de domaine a été enregistré le 13 avril 2016 à 10h31 et que 3 minutes après, à 10h34, la société STADA a reçu une offre de rachat du nom de domaine de la part de Monsieur [nom prénom tiers] (Annexes 5 et 9).

Il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que Monsieur [nom prénom Tiers] a agi pour le compte de Monsieur [nom prénom Titulaire] dès lors que :

- Il a envoyé la première demande seulement trois minutes après l'enregistrement du nom de

domaine par Monsieur [nom prénom Titulaire];

- Monsieur [nom prénom Tiers] et Monsieur [nom prénom Titulaire] sont connectés sur le réseau social « Google+ » (Annexe 10).

Monsieur [nom prénom Tiers] et Monsieur [nom prénom Titulaire] connaissaient donc la Requérante lorsqu'ils ont procédé à l'enregistrement de ce nom de domaine et savaient la valeur que représentait ce nom de domaine pour la Requérante dès lors qu'elle est communément appelée STADA comme le nom de domaine litigieux et qu'elle détient une série d'autres noms de domaines comportant l'appellation STADA.

Le mail envoyé par Monsieur [nom prénom Tiers] le 13 avril 2016 (Annexe 9) atteste d'ailleurs de cette connaissance dès lors qu'il indique (nous traduisons) :

« Bonjour,

Nous vous proposons le domaine Stada.fr et nous l'offrons à vendre.

Ce domaine peut être utile pour votre entreprise dès lors que le .fr est le ccTLD de la France et qu'avoir une présence en ligne en France est très important. Il semble que vous possédez beaucoup d'autres extensions importantes. Il est toujours bon d'avoir une notoriété de marque mondiale. Détenir ce nom de domaine vous apporterait encore plus de trafic.

Faites-nous savoir si vous êtes intéressé par l'acquisition de ce domaine.

Merci et cordialement,

[nom prénom Tiers]».

Par la suite, Monsieur [nom prénom Tiers] a, pour le compte de Monsieur [nom prénom Titulaire], proposé de revendre ce nom de domaine pour un montant de 2900 euros à la Requérante, soit un montant beaucoup plus élevé que le prix d'un enregistrement de nom de domaine (nous traduisons):

« Cher Patrick,

Merci pour cette réponse rapide.

Mon offre pour ce domaine .fr est de 2900 euros.

J'attends votre réponse avec impatience.

[nom prénom Tiers]».

Il est ainsi évident que le titulaire et son associé ont pour habitude d'effectuer des recherches sur plusieurs marques puis de réserver des noms de domaine incorporant ces marques pour ensuite chercher à les revendre à leurs propriétaires, comme cela a été le cas en l'espèce avec la Requérante.

Une recherche inversée avec les termes « [nom prénom Titulaire] » sur une base Reverse Whois montre d'ailleurs que Monsieur [nom prénom Titulaire] est titulaire d'un grand nombre de noms de domaine n'ayant aucune similitude entre eux si ce n'est qu'ils sont constitués de marques déposées (Annexe 11).

Il est donc clair que la seule motivation du Titulaire était de tirer un profit financier de la réservation du nom de domaine <stada.fr> en le revendant à la société STADA, cette intention étant clairement démontrée par le Titulaire lui-même dès lors qu'il indique en bas de page sur son site : « ACQUERIR LE DOMAINE Le propriétaire met en vente le domaine stada.fr au prix de 1999 EUR ! » (Annexe 12).

L'usage du nom de domaine <stada.fr > est donc clairement motivé par la recherche d'un profit financier et, de plus, il est de nature à tromper le consommateur dès lors que le site <http://www.stada.fr> constitue une page parking avec des onglets tels que « Stada Arzneimittel » ou « Stada Aktie » (qui se traduit par « action de Stada ») ou encore « Biotin Nebenwirkungen » (qui se traduit par « effets secondaires de la biotine ») qui font clairement référence à la dénomination sociale de la Requérante et à son activité et qui renvoient vers des liens de sites commerciaux sans

rapport avec Stada (Annexe 12).

M. [nom prénom Titulaire] trompe donc également le consommateur par cet usage en l'induisant en erreur, ce qui risque de nuire à la réputation de la Requérante.

Il ressort donc de l'analyse du site Internet <http://www.stada.fr> ainsi que des emails reçus par la société STADA de la part de Monsieur [nom prénom Tiers] et, à travers lui, Monsieur [nom prénom Titulaire], qu'en réservant le nom de domaine <stada.fr>, le titulaire a uniquement cherché un gain financier par la revente de ce nom de domaine à la Requérante, dès lors que ce nom de domaine reproduit intégralement sa marque STADA et que le titulaire connaissait parfaitement les droits de propriété industrielle de la société STADA ci-dessus listés.

La mauvaise foi du titulaire est donc manifeste.

C'est pourquoi il est demandé que le nom de domaine <stada.fr> soit transmis à la Requérante, la société STADA Arzneimittel AG, titulaire des marques STADA.»

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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

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 <stada.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société allemande STADA ARZNEIMITTEL AG immatriculée le 18 janvier 1970 au Registre du commerce de Frankfurt sous le numéro HRB 71290 ;
- Identique aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque de l'Union européenne « STADA » numéro 569194 enregistrée le 30 juin 1997 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
 - La marque internationale semi figurative « STADA » en vigueur en France numéro 623139 enregistrée le 09 juillet 1994 et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
- Identique au nom de domaine <stada.com> enregistré par le Requérant le 13 décembre 1999.

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 <stada.fr> est identique à la marque de l'Union européenne antérieure « STADA » numéro 569194 enregistrée le 30 juin 1997 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 3 et 5.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société STADA ARZNEIMITTEL AG.

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le terme « STADA » ;
- Les résultats sur le nom de domaine <stada.fr> mis à part, les résultats des recherches effectuées avec le moteur GOOGLE ne permettent de relever aucun référencement de site internet établissant un lien entre le Titulaire et le terme « STADA ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de marques antérieures en vigueur en France « STADA » couvrant des produits et services tels que « savons, parfumerie, huiles essentielles, produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <stada.com> enregistré le 13 décembre 1999 ;
- Le nom de domaine <stada.fr> est identique aux marques antérieures « STADA » du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <stada.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence au Requérant et à son secteur d'activité. On peut citer à titre d'exemples les liens « *Stada Arzneimittel* », « *Biotin 5 mg* », « *Mg* » ;
- Les pièces fournies par le Requérant montrent que :
 - Le nom de domaine <stada.fr> a été proposé à la vente au Requérant dans les trois minutes suivants son achat ;
 - Le nom de domaine <stada.fr> est en vente sur le site vers lequel il renvoie avec la mention « *ACQUERIR LE DOMAINE Le propriétaire met en vente le domaine stada.fr au prix de 1999 EUR !* ».

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <stada.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement tout en profitant 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 et a décidé que le nom de domaine <stada.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <stada.fr> au profit du Requéant.

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 21 mars 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

