

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

sanofi-synthelabo.fr

Demande n° EXPERT-2025-01150



www.afnic.fr | contact@afnic.fr

Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SANOFI, représentée par Marchais & Associés

Le Titulaire du nom de domaine : Whois Privacy Protection Foundation

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sanofi-synthelabo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 novembre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 novembre 2026

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 mars 2025 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'OMPI (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 10 avril 2025.

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

Le 7 mai 2025, le Centre a nommé Eugénie Chaumont (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 Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.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 :

- **Annexe 1** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 2.1** Extraits des Carnets de l'Actionnaire 2020 du Requérant ;
- **Annexe 2.2** Extraits des Carnets de l'Actionnaire 2021 du Requérant ;
- **Annexe 2.3** Extraits des Carnets de l'Actionnaire 2022 du Requérant ;
- **Annexe 2.4** Extraits des Carnets de l'Actionnaire 2023 du Requérant ;
- **Annexe 2.5** Extraits des Carnets de l'Actionnaire 2024 du Requérant ;
- **Annexe 3** Capture d'écran du site officiel <sanofi.com> du Requérant ;
- **Annexe 3.1** Présence mondiale du Requérant ;
- **Annexe 3.2** Portefeuille de produits pharmaceutiques du Requérant ;
- **Annexe 3.3** Portefeuille de R&D 2019 du Requérant ;
- **Annexe 3.4** Rapport annuel américain 2018 du Requérant ;
- **Annexe 4** Rapport « L2 Digital IQ Index : Pharma & Healthcare Providers » traduit en français ;
- **Annexe 5** Données Whois du nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> ;
- **Annexe 6** Copie des marques SANOFI du Requérant ;
- **Annexe 7.1** Données Whois du nom de domaine <sanofi.com> ;
- **Annexe 7.2** Données Whois du nom de domaine <sanofi.eu> ;
- **Annexe 7.3** Données Whois du nom de domaine <sanofi.fr> ;
- **Annexe 7.4** Données Whois du nom de domaine <sanofi.us> ;
- **Annexe 7.5** Données Whois du nom de domaine <sanofi.net> ;
- **Annexe 7.6** Données Whois du nom de domaine <sanofi.ca> ;
- **Annexe 7.7** Données Whois du nom de domaine <sanofi.biz> ;
- **Annexe 7.8** Données Whois du nom de domaine <sanofi.info> ;
- **Annexe 7.9** Données Whois du nom de domaine <sanofi.org> ;
- **Annexe 7.10** Données Whois du nom de domaine <sanofi.mobi> ;
- **Annexe 7.11** Données Whois du nom de domaine <sanofi.tel> ;
- **Annexe 8** Capture d'écran du service d'anonymisation utilisé par le Titulaire ;
- **Annexe 9** Décisions UDRP concernant le Requérant ;
- **Annexe 10** Capture d'écran du nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr>

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« MOTIFS DE LA DEMANDE

I. IDENTIFICATION DU NOM DE DOMAINE OBJET DU LITIGE

Le nom de domaine objet du litige est <sanofi-synthelabo.fr>.

II. MESURE DE RÉPARATION DEMANDÉE

Il est expressément demandé la transmission du nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr>, objet du litige.

III. SUR LES DISPOSITIONS DU CPCE

L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2-2° du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

Il est rappelé que le Code des Postes et des Communications Électroniques dispose que :

□ Article L.45-6 :

« 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. »

□ Article L.45-1 :

« Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. »

□ Article L.45-2 :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 moeurs 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.

En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation. »

□ Article R.20-44-46 :

« 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.

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. »

IV. SUR L'INTÉRÊT À AGIR DE LA REQUÉRANTE

La Requérante dispose d'un intérêt à agir pour les raisons qui suivent. Par ailleurs, la Requérante remplit les conditions d'éligibilité pour enregistrer un domaine en .FR dans la mesure où Sanofi est une société française.

A titre liminaire, il est rappelé que l'AFNIC considère traditionnellement que :

« La Requérante dispose d'un intérêt à agir si :

1°) il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2°) il détient un nom de domaine quasi-identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3°) il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonyme, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle, etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.

Ainsi, si la Requérante est titulaire de noms de domaine et de marques similaires au nom de domaine litigieux, il est considéré comme ayant un intérêt à agir, peu important la date de création et d'enregistrement de ces titres, noms de domaines ou dénominations sociales »

4.1. PRÉSENTATION DE LA REQUÉRANTE

Avec un chiffre d'affaires net consolidé de 41 millions d'euros en 2024, 43 milliards d'euros en 2023 et 2022, 37,7 milliards d'euros en 2021, 36,04 milliards d'euros en 2020, 34,46 milliards d'euros en 2018, 35,05 milliards d'euros en 2017, 33,82 milliards d'euros en 2016, 34,06 milliards d'euros en 2015 et 31,38 milliards d'euros en 2014 (Annexe 2 – Extraits des Carnets de l'Actionnaire de SANOFI), SANOFI (Annexe 1 – Extrait K-bis de la société SANOFI) est une entreprise pharmaceutique multinationale française dont le siège social est situé à Paris (France). Elle occupe le 4^e rang mondial parmi les entreprises pharmaceutiques multinationales en termes de ventes de médicaments sur ordonnance. SANOFI se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés principalement au marché des médicaments sur ordonnance, mais développe également des médicaments en vente libre.

SANOFI est membre à part entière de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA). Historiquement, la société a été formée en 2004 sous le nom de Sanofi-Aventis, à la suite de la fusion entre Aventis et Sanofi-Synthelabo, avant de prendre le nom de Sanofi en mai 2011.

SANOFI est une entreprise multinationale implantée dans plus de 100 pays sur les 5 continents, employant 100 000 personnes (Annexe 3.1).

Le nouveau groupe bénéficie d'un large portefeuille de médicaments à forte croissance (Annexe 3.2).

Avec un investissement de 6,7 milliards d'euros en 2022 dans la R&D, le portefeuille de recherche et développement de SANOFI comprend 84 projets en développement clinique, dont 26 se trouvent à des stades avancés (Annexe 3.3).

SANOFI propose une large gamme de médicaments sous brevet destinés à traiter des patients atteints de maladies graves et occupe des positions de premier plan dans 7 grands domaines thérapeutiques : cardiovasculaire, thrombose, troubles métaboliques, oncologie, système nerveux central, médecine interne et vaccins (Annexe 3.4).

Pour conclure, la renommée internationale de SANOFI a une nouvelle fois été consacrée par l'enquête mondiale annuelle « L2 Digital IQ Index : Pharmabrand & Healthcare Providers » publiée le 18 avril 2011 (Annexe 7), dans laquelle la multinationale est apparue dans la catégorie « Flash of Genius » en référence à la mise en avant de ressources destinées aux patients (p.13 de l'Annexe 4 - Etude 2011 "L2 Digital IQ Index : Pharmabrand & Healthcare Providers").

Il ressort de ce qui précède que SANOFI est un acteur majeur sur le marché pharmaceutique mondial.

4.2. SUR LES DROITS ANTÉRIEURS DE LA REQUÉRANTE

D'abord, il convient de souligner que tous les marque et noms de domaine mentionnés ci-dessous contenant le terme notoire « SANOFI » sont antérieurs à la réservation OU au renouvellement du nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr>, enregistré le 13 novembre 2024 (Annexe 5 – Copie de l'imprimé des recherches effectuées sur la base WHOIS concernant le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr>).

En outre, il doit être souligné que le Titulaire ne pouvait simplement ignorer l'existence de SANOFI en raison de la grande renommée et haute connaissance de groupe pharmaceutique français.

SANOFI dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques dans la mesure où elle est titulaire des marques et noms de domaine exposés ci-après :

4.2.1. Marques appartenant à la Requérante

SANOFI est notamment propriétaire des marques suivantes (Annexe 6 – Copie des marques de SANOFI):

– Marque française [image] numéro 3831592, enregistrée le 16 mai 2011 en classes 01 ; 03 ; 05 ; 09 ; 10 ; 16 ; 35, 38 ; 40 ; 41 ; 42 et 44 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.1) ;

– Marque française sanofi numéro 96655339, enregistrée le 11 décembre, 1996 en classes 01 ; 03 ; 05 ; 09 ; 10 ; 35 ; 40 ; 42 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.2) ;

– Marque française [image] numéro 92412574, enregistrée le 26 mars 1992 en classe 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.3) ;

– Marque française SANOFI numéro 1482708, enregistrée le 11 août 1988 en classes 01 ; 03 ; 04 ; 05 ; 10 ; 16 ; 25 ; 28 et 31 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.4) ;

– Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 010167351, déposée le 2 août, 2011 et enregistrée le 7 janvier 2012 en classes 03 et 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.5) ;

– Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 004182325, déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée le 9 février 2006 en classes 01 ; 09 ; 10 ; 16 ; 38 ; 41 ; 42 ; 44 visant notamment les produits du domaine médical et pharmaceutique (Annexe 6.6) ;

– Marque de l'Union Européenne sanofi numéro 000596023, déposée le 15 juillet 1997 et enregistrée le 1er février 1999 en classes 03 ; 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.7) ;

– Marque internationale [image] numéro 1091805, enregistrée le 18 août 2011 en classes 01 ; 03 ; 05 ; 09 ; 10 ; 16 ; 35, 38 ; 40 ; 41 ; 42 ; 44 visant notamment les produits pharmaceutiques et désignant entre autres l'Union Européenne (Annexe 6.8) ;

– Marque internationale SANOFI numéro 1092811, enregistrée le 11 août 2011 en classes 01 ; 09 ; 10 ; 16 ; 38 ; 41 ; 42 ; 44 visant notamment les produits du domaine médical et pharmaceutique (Annexe 6.9) ;

– Marque internationale SANOFI numéro 1094854, enregistrée le 11 août 2011 en classes 03 ; 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.10) ;

– Marque internationale sanofi numéro 674936, enregistrée le 11 juin 1997 en classes 03 ; 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 6.11) ;

– Marque internationale [image] numéro 591490, enregistrée le 25 septembre 1992 en classe 05 visant notamment les produits pharmaceutiques et désignant entre autres le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, etc. (Annexe 6.12) ;

– Marque de l'Union Européenne SANOFI-SYNTHELABO numéro 002923522, déposée le 7 novembre 2024 et enregistrée le 25 mai 2004 en classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 38, 41, 42, 44 visant notamment les produits du domaine médical et pharmaceutique (Annexe 6.13).

4.2.2. Noms de domaine appartenant à la Requérante

La Requérante est également titulaire des noms de domaine suivants (Annexe 7 – Extraits WHOIS sur les noms de domaine de SANOFI) :

- « sanofi.com » enregistré le 13 octobre 1995 (Annexe 7.1) ;
- « sanofi.eu » enregistré le 12 mars 2006 (Annexe 7.2) ;
- « sanofi.fr » enregistré le 10 octobre 2006 (Annexe 7.3) ;
- « sanofi.us » enregistré le 16 mai 2002 (Annexe 7.4) ;
- « sanofi.net » enregistré le 16 mai 2003 (Annexe 7.5) ;
- « sanofi.ca » enregistré le 5 janvier 2004 (Annexe 7.6) ;
- « sanofi.biz » enregistré le 19 novembre 2001 (Annexe 7.7) ;
- « sanofi.info » enregistré le 24 août 2001 (Annexe 7.8) ;
- « sanofi.org » enregistré le 12 juillet 2001 (Annexe 7.9) ;
- « sanofi.mobi » enregistré le 20 juin 2006 (Annexe 7.10) ;
- « sanofi.tel » enregistré le 17 mars 2011 (Annexe 7.11).

Les extraits des différents Whois sont fournis en Annexe 9 – Extraits WHOIS sur les noms de domaine de SANOFI.

La plupart de ces noms de domaine sont enregistrés et exploités par la requérante dans le cadre de ses activités.

4.2.3. Dénomination sociale appartenant à la Requérante

La Requérante est également propriétaire de la dénomination sociale ainsi que des noms commercial et d'enseigne « SANOFI » (Annexe 1).

Il convient de souligner que toutes les marques mentionnées ci-dessus et noms de domaine enregistrés dans le monde et contenant le terme distinctif « SANOFI » sont antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux.

En outre, il doit être souligné que le Titulaire ne pouvait simplement ignorer l'existence de SANOFI en raison de la grande renommée et haute connaissance de ses marques et nom de domaine à l'étranger et en France.

4.3. SUR LE LITIGE

Le nom de domaine litigieux ayant été acquis sous anonymat, SANOFI a été contraint d'établir une demande de levée d'anonymat.

Les données personnelles relatives au réservataire du nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr> sont les suivantes, protégées par un service d'anonymisation (Annexe 8 – Page de Whois Privacy Protection Foundation) :

Whois Privacy Protection Foundation
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Zuid-Holland
NL

Il convient donc de constater que :

- les droits de la Requérante, qui portent tous sur la dénomination SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO sont identiques ou à tout le moins similaires au nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr>, objet de la présente procédure, comme explicité infra ;

- les droits de la Requérante sont tous antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 13 novembre 2024.

Dans la mesure où le Titulaire dans cette affaire a réservé à tort le nom de domaine litigieux qui correspond à des marques et noms de domaine appartenant à la Requérante, cette dernière a un intérêt suffisant à agir à l'encontre du nom de domaine en cause au jour du dépôt de la présente demande.

V. SUR L'ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.45-2 CPCE

5.1. SUR L'ATTEINTE AUX DROITS INVOQUÉS PAR LA REQUÉRANTE

Conformément à l'article 45-2 2° du CPCE, la Requérante soutient que le nom de domaine contesté <sanofi-synthelabo.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits invoqués par la Requérante compte tenu de sa similarité existante, au point de prêter à confusion, aux marques et noms de domaine protégés par la Requérante.

Les observations suivantes peuvent être faites lorsque l'on compare le nom de domaine litigieux aux marques et noms de domaines de la Requérante.

TOUT D'ABORD, le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> reproduit sans autorisation les marques et noms de domaine contenant le terme de renommée et dominant « SANOFI ». De surcroît, le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> reproduit sans autorisation et à l'identique la marque antérieure SANOFI-SYNTHELABO.

EN SECOND LIEU, la reproduction des marques et noms de domaine constitués du signe SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO de la Requérante en tant qu'élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> créé un risque de confusion avec les marques et noms de domaine précités malgré l'extension TLD <.fr>.

Le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> comprend : (a) une reproduction à l'identique des marques et noms de domaine SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO protégés par la Requérante ; (b) suivi d'une extension générique <.fr>.

Ainsi, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux des marques et noms de domaine SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO de la Requérante. En effet, il est désormais acquis que l'extension géographique en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom de la désignation générique de premier niveau utilisée dans le cadre d'un nom de domaine. Aussi l'extension géographique « .fr » ne doit pas être prise en compte car elle ne sert pas à distinguer les noms de domaine. La comparaison pertinente à effectuer est celle avec la partie de deuxième niveau des noms de domaine litigieux (Décision EXPERT n°2020-00507). En tout état de cause, la Requérante possède et exploite des noms de domaine similaires, prêtant à confusion avec le nom de domaine litigieux.

Il est également établi que lorsqu'un nom de domaine reproduit intégralement les marques d'un requérant dans son intégralité, il est similaire au point de prêter à confusion avec ces marques.

On ne peut que constater que le Titulaire a choisi le nom de domaine litigieux dans une tentative spécifique de parasitisme des marques et noms de domaine comprenant les signes SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO de la Requérante.

ENFIN, il faut tenir compte du fait que le risque de confusion est aggravé par la renommée du signe SANOFI. En effet, SANOFI est une multinationale agissant dans le domaine pharmaceutique qui développe, fabrique et distribue une large variété de produits pharmaceutiques sous la marque et le nom commercial SANOFI. Cette marque et ce nom commercial sont utilisés depuis plus de 40 ans et SANOFI a investi d'importantes ressources financières au cours des dernières années pour promouvoir la société et ses marques SANOFI dans le monde entier, y compris en France.

À cet égard, la Commission administrative de l'OMPI a déjà considéré que les marques de Sanofi étaient « connues » dans de nombreux pays (liste non exhaustive en Annexe 9 – Décisions OMPI), parmi les décisions suivantes :

– litige OMPI D2021-2066, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X]
[liens URL];

– litige OMPI D2021-1857, Sanofi v. Domain Admin, Whoisprotection.cc / [Monsieur ou Madame X], Waeco mart ltd,
[liens URL];

– litige OMPI D2021-1781, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL];

– litige OMPI D2021-1751, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X], GNAME.COM PTE. LTD,
[liens URL];

– litige OMPI D2021-1320, Sanofi v. Contact Privacy Inc. Customer 0161263426 / [Monsieur ou Madame X], Sanofi Pasteur,
[liens URL];

– litige OMPI D2021-0649, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL];

– litige OMPI D2021-0318, Sanofi v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Rate funds,
[Name Redacted],
[liens URL];

– litige OMPI D2020-3079, Sanofi and Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Redacted for privacy, Whois Privacy Protection Foundation / [Monsieur ou Madame X],

– litige OMPI D2020-0832, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2020-0814, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2020-0746, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2020-0642, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2020-0617, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2020-0473, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2020-0441, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2019-2815, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2019-2476, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL]

– litige OMPI D2019-1493, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL];

– litige OMPI D2019-1425, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL];

– litige OMPI D2019-1424, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL];

– litige OMPI D2019-1492, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL];

– litige OMPI D2019-1224, Sanofi v. [Monsieur ou Madame X],
[liens URL];

Pour les raisons exposées ci-dessus, il ne fait aucun doute que le nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr> peut être aisément confondu avec les marque et noms de domaine protégés par la Requérante au sens de l'article 45-2 2° du CPCE.

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante et constitue également une contrefaçon de marque au sens de l'article L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et également de l'article L713-5 compte-tenu de la renommée de la marque SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO, notamment sur le territoire français.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est similaire, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque de renommée SANOFI, ainsi qu'aux noms de domaine sur lesquels la Requérante a des droits.

5.2. SUR L'ABSENCE D'INTÉRÊT LÉGITIME SUR LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

A titre liminaire, il est rappelé qu'il est généralement admis que, s'agissant de la preuve d'un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d'un requérant. Lorsqu'un requérant a allégué le fait que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d'établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.

Il sera donc démontré que le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

De toute évidence, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr>.

PREMIÈREMENT, il est évident que le titulaire n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisque le nom « Whois Privacy Protection Foundation » n'a aucune ressemblance avec le signe « SANOFI » ou « SANOFI-SYNTHELABO » de la Requérante. Le Titulaire n'a donc ni droit antérieur ni intérêt légitime de nature à justifier l'utilisation des marques et noms de domaine de renommée de la Requérante.

DEUXIÈMEMENT, il est évident que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisqu'il a délibérément dissimulé son identité en ayant recours à un service d'anonymisation, aucun intérêt légitime relatif au nom de domaine litigieux n'est manifeste de sa part.

En effet, « Withheld for Privacy Purposes », indiqué dans la base de données Whois comme titulaire du nom de domaine litigieux, n'est pas le véritable titulaire. « Withheld for Privacy Purposes » est le résultat d'un service fourni par un registrar à un registrant, lequel propose à ses clients d'enregistrer des noms de domaine en son nom et pour le compte de tiers, afin de dissimuler l'identité réelle du titulaire.

Le Titulaire n'a ni droit antérieur ni intérêt légitime à justifier l'utilisation des marques et des noms de domaine de la Requérante déjà connus et utilisés dans le monde entier.

TROISIÈMEMENT, la Requérante n'a jamais accordé de licence ou autrement autorisé le Titulaire à utiliser ses marques ou à enregistrer un nom de domaine, et en particulier s'agissant des marques et noms de domaine mentionnés ci-dessus.

Par conséquent, il n'existe aucun lien entre les parties : le Titulaire a clairement utilisé les marques et noms de domaine de la Requérante pour son propre usage et les a incorporés dans son nom de domaine sans l'autorisation de la Requérante.

QUATRIÈMEMENT, le Titulaire n'exploite pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de produits ou de services de bonne foi, de nature à lui conférer un droit ou un intérêt légitime au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE, dès lors que le site associé audit nom de domaine n'est pas exploité sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation de SANOFI.

En effet, le nom de domaine litigieux n'a été enregistré qu'aux fins d'attirer de manière déloyale les internautes vers la page Web du Titulaire (Annexe 10 – Extrait du site litigieux) :

[image]

Ce nom de domaine renvoie à un site portant sur des jeux de hasards sans aucun lien avec la dénomination SANOFI.

Ainsi, le Titulaire exploite le nom de domaine pour obtenir un gain commercial indirect en trompant le consommateur, en laissant croire que SANOFI serait liée ou soutiendrait ces activités de jeux de hasard.

Dès lors, le consommateur pourrait légitimement être amené à croire que les services ou produits commercialisés par le Titulaire proviennent directement ou indirectement de SANOFI.

Plus grave encore, le Titulaire a choisi de reproduire les marques de SANOFI dans le nom de domaine, sans aucun intérêt légitime, alors même que les marques de SANOFI jouissent d'une grande renommée et sont mondialement connues.

La seule explication est que le Titulaire souhaitait obtenir un meilleur référencement de son nom de domaine et de son site sur les moteurs de recherche et induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les biens et services proposés sur son site Internet sont liés, sponsorisés ou affiliés au groupe mondial SANOFI et à ses activités. Dans des cas similaires, l'OMPI a déclaré que :

« De plus, il peut être raisonnablement attendu que les noms de domaine litigieux, étant identiques ou très similaires à la marque SAINT-GOBAIN, très réputée, recevront un meilleur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche, d'autant plus que ces noms de domaine litigieux ne contiennent aucun élément permettant de s'en distinguer ou de montrer l'absence de relation entre le Défendeur et le Plaignant, ce qui pourrait encore accroître le trafic en ligne vers le Défendeur.

De l'avis de la Commission, en l'absence de consentement de la part des titulaires de la marque, cette situation pourrait profiter injustement au Défendeur à leur détriment, et n'est pas compatible avec la conclusion selon laquelle le Défendeur disposerait de droits ou d'intérêts légitimes dans les noms de domaine litigieux.

Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le Défendeur n'a pas réfuté la preuve de prime abord apportée par le Plaignant et conclut que le Défendeur ne dispose pas de droits ni d'intérêts légitimes dans les noms de domaine litigieux. » ([liens URL])

Ainsi, le nom de domaine reprend à l'identique les marques et noms de domaine SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO de la Requérante, très largement connus et dont l'exceptionnelle connaissance en France est démontrée. Le Titulaire ne saurait prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime sous ce nom de domaine. De surcroît, il ne fait aucun usage légitime du nom de domaine et n'a eu d'intention que celle de créer un risque de confusion avec le signe SANOFI ou SANOFI-SYNTHELABO de la Requérante.

ENFIN, l'usage du nom de domaine litigieux par le Titulaire crée un risque d'affiliation par association avec la Requérante, nuisant à sa réputation compte tenu des activités exercées par le Titulaire pour des jeux de hasard.

En conséquence, le Titulaire n'exerce pas un usage non-commercial légitime ou de bonne foi du nom de domaine litigieux au sens de l'article R.20-44-46 du CPCE, mais cherche à tirer bénéfice, de façon déloyale, de la renommée des marques et du noms de domaine de la Requérante.

Dans ces circonstances, l'absence de toute autorisation par la Requérante et de motif légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux prouve de manière irréfutable que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr>.

5.3. SUR LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

A titre liminaire, il est rappelé que nombre de décisions UDRP déjà rendues ont établi que la dissimulation délibérée d'une identité et de contact d'informations peut dans certaines circonstances être indicative de mauvaise foi (voir TTT Moneycorp Limited. c. Diverse Communications, Litige OMPI No. D2001-0725 et Schering Corporation c. Name Redacted, Litige OMPI No. D2012-0729).

En outre, l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d'aucune façon plausible (voir Audi AG c. [Monsieur ou Madame X], Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu de la spécificité des activités du Requérent.

Enfin, certaines commissions administratives UDRP ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l'obligation de s'abstenir d'enregistrer et d'utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d'autres, et qu'enfreindre notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes UDRP, qui dispose que: "En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garanzissez que ... b) à votre connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie ...", peut être constitutif de mauvaise foi.

Il sera ainsi démontré que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Titulaire.

D'une manière générale, il faut garder à l'esprit que les décisions de l'OMPI reconnaissent régulièrement la mauvaise foi opportuniste dans les cas où le nom de domaine contesté est similaire aux marques renommées d'un requérant :

□ « En outre, il convient de considérer que, compte tenu du caractère connu et distinctif de la marque SANOFI, le Titulaire est susceptible d'avoir eu, au moins, une connaissance présumée, sinon réelle, quant à l'existence des marques de la Requérente lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux. Cela suggère que le Titulaire a agi avec une mauvaise foi opportuniste dans l'enregistrement du nom de domaine en cause pour en faire un usage illégitime » (traduction libre).
([liens URL])

□ « L'enregistrement, en l'absence de droits ou intérêts légitimes et sans preuve contraire, d'un nom de domaine semblable à celui des marques largement connues de la Requérente suggère une mauvaise foi opportuniste. » (traduction libre).
([liens URL])

□ « Le Panel est d'avis que, dans le cas d'une marque établie telle que CHRISTIAN LOUBOUTIN, la constatation que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux peut conduire, dans des circonstances appropriées, à une constatation selon laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Le Panel estime que les circonstances de la présente affaire justifient de constater que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi." (traduction libre). »
([liens URL])

□ "Il existe une jurisprudence substantielle selon laquelle l'enregistrement d'un nom de domaine qui est similaire au point de prêter à confusion avec une marque renommée, par toute entité qui n'a aucun lien avec cette marque, constitue en soi une preuve suffisante d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi. Comme indiqué ci-dessus, la marque de la Requérente est une marque renommée que la Requérente a utilisée et enregistrée de nombreuses années avant que le Titulaire n'enregistre les Noms de domaine. Le Titulaire avait une connaissance à la fois présumée et réelle de la marque du plaignant et a néanmoins choisi de l'exploiter. » (traduction libre).
([liens URL])

Dans la décision WIPO D2013-1971, il a été jugé que :

□ « Une considération importante dans l'évaluation par le Panel de savoir si l'intimé a enregistré et utilise le nom de domaine contesté de mauvaise foi, est la connaissance préalable, de la part du Titulaire, des droits de la Requérante sur la marque en question. À l'ère d'Internet et de l'avancement des technologies de l'information, la réputation des marques transcende les frontières nationales. Compte tenu de la réputation mondiale de la Requérante et de sa marque SANOFI, ainsi que de la présence sur le marché de la plaignante dans de nombreux pays (...), le Comité estime qu'il n'est pas concevable que l'intimé n'ait pas eu connaissance réelle des droits de marque de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Lorsque le Titulaire a choisi d'enregistrer un nom de domaine litigieux identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque de la Requérante et que la marque en question a acquis par un usage substantiel une renommée, une réputation et une notoriété mondiales, il est raisonnable de conclure que la marque n'est pas une marque que les commerçants pourraient légitimement adopter autrement que pour créer une impression d'association avec le plaignant. (...)

Le Comité constate que, compte tenu de la renommée étendue de la marque SANOFI de la Requérante et de l'absence d'explication plausible pour le choix d'incorporer la marque renommée de la Requérante dans le nom de domaine contesté, l'utilisation non autorisée du terme "SANOFI" ou une translittération du terme « SANOFI » telle que « sainuofei » sur le site Web de l'intimé, sont des facteurs pertinents qui indiquent un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi » (traduction libre).

À la lumière de ce qui précède, il sera démontré que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

5.3.1.1. LE NOM DE DOMAINE A ÉTÉ ENREGISTRÉ DE MAUVAISE FOI

Il est clair que le Titulaire a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux correspondant aux marque, noms de domaine et dénomination sociale à venir de la Requérante, ce comportement ne pouvant en aucun cas résulter d'une simple coïncidence.

TOUT D'ABORD, il est évident que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisque le nom « Whois Privacy Protection Foundation » n'a aucune ressemblance avec les signes SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO.

Le Titulaire n'a ni droit ni intérêt légitime de nature à justifier l'utilisation des marques et noms de domaine de renommée de la Requérante. L'absence d'intérêt légitime induit l'absence de bonne foi.

EN SECOND LIEU, il doit être rappelé qu'eu égard à l'exceptionnelle renommée des signes SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO, le Titulaire est susceptible d'avoir eu, au moins, la connaissance présumée, si ce n'est réelle, des marques et noms de domaine de la Requérante au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Cela suggère que le Titulaire a agi avec une mauvaise foi opportuniste en enregistrant le nom de domaine afin d'en obtenir un bénéfice commercial.

EN TROISIÈME LIEU, le nom de domaine a été enregistré dans le but d'attirer les internautes sur le site du Titulaire en créant un risque de confusion ou du moins d'association entre les marques et noms de domaine SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO et le nom de domaine litigieux.

Il apparaît en effet inconcevable que le Titulaire ait souhaité enregistrer un nom de domaine intégrant le signe SANOFI ET SANOFI-SYNTHELABO connu du public sans chercher à tirer profit de la renommée des marques de la Requérante, traduisant par la même un comportement parasitaire au moment du dépôt du nom de domaine litigieux. Dès lors, et compte tenu de l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux par le Titulaire, ce dernier a nécessairement obtenu l'enregistrement en vue d'indûment profiter de la renommée de la Requérante.

De surcroît, dans les cas dans lesquels le caractère connu des marques d'un requérant est établi, de nombreuses décisions des commissions administratives ont reconnu que cette considération était, en soi, révélatrice d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi, en retenant notamment que:

"Compte tenu du fait que la marque du plaignant est célèbre et connue dans le monde entier et en l'absence de preuve contraire, le Panel est persuadé que le Titulaire connaissait ou aurait dû connaître la marque et les services du plaignant au moment où il a enregistré le nom de domaine contesté, et ce, en vue d'en tirer avantage de façon illégitime. Il est de fait constant que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du plaignant, y compris ses marques, au moment de l'enregistrement du nom de domaine contesté est un indice important de mauvaise foi. (NBC Universal Inc. v. Szk.com / [Monsieur ou Madame X], Décision OMPI No. D2007-0077; and ALSTOM v. Domain Investments LLC, Décision OMPI No. D2008-0287) (traduction libre).

En conséquence, le Panel conclut que le nom de domaine litigieux <michelinua.com> a été enregistré et est utilisé par le Titulaire de mauvaise foi et considère que les exigences du paragraphe 4(a)(iii) de la Politique sont remplies. » (Décision OMPI No. D2012-0384, Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. [Monsieur ou Madame X]; April 4th, 2012) (traduction libre).
[liens URL]).

Par conséquent, on ne peut que conclure que le Titulaire devait sans aucun doute être conscient du risque de tromperie et de confusion qui résulterait inévitablement de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Cette connaissance caractérise la mauvaise foi du Titulaire dans l'enregistrement du nom de domaine.

Pour toutes ces raisons, il ne fait aucun doute que le nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr> a été enregistré de mauvaise foi par le Titulaire.

Le nom de domaine litigieux a été non seulement enregistré de mauvaise foi, mais est également utilisé de mauvaise foi par le Titulaire.

5.3.1.2. LE NOM DE DOMAINE EST UTILISÉ DE MAUVAISE FOI

PREMIÈREMENT, il est clair que, compte tenu du caractère notoire et particulièrement connu des signes SANOFI et SANOFI-SYNTHELABO, le Titulaire est nécessairement réputé avoir eu connaissance de l'existence des marques de la Requérante au moment où il a enregistré le nom de domaine. Cette constatation induit le fait que le Titulaire a nécessairement agi de mauvaise foi en procédant à l'enregistrement du nom de domaine.

Ceci est suffisant pour caractériser une utilisation de mauvaise foi en vertu de l'article R.20-44-46 du CPCE.

DEUXIÈMEMENT, En effet, le nom de domaine litigieux n'a été enregistré qu'aux fins d'attirer de manière déloyale et induire les internautes vers la page Web du Titulaire (Annexe 10 – Extrait du site litigieux) :

[image]

Ce nom de domaine renvoie à un site portant sur des jeux de hasards sans aucun lien avec la dénomination SANOFI.

Ainsi, le Titulaire exploite le nom de domaine pour obtenir un gain commercial indirect en trompant le consommateur, en laissant croire que SANOFI serait liée ou soutiendrait ces activités de jeux de hasard.

Dès lors, le consommateur pourrait légitimement être amené à croire que les services ou produits commercialisés par le Titulaire proviennent directement ou indirectement de SANOFI.

Plus grave encore, le Titulaire a choisi de reproduire les marques de SANOFI dans le nom de domaine, sans aucun intérêt légitime, alors même que les marques de SANOFI jouissent d'une grande renommée et sont mondialement connues.

La seule explication est que le Titulaire souhaitait obtenir un meilleur référencement de son nom de domaine et de son site sur les moteurs de recherche et induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les biens et services proposés sur son site Internet sont liés, sponsorisés ou affiliés au groupe mondial SANOFI et à ses activités. Dans des cas similaires, l'OMPI a déclaré que :

« De plus, il peut être raisonnablement attendu que les noms de domaine litigieux, étant identiques ou très similaires à la marque SAINT-GOBAIN, très réputée, recevront un meilleur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche, d'autant plus que ces noms de domaine litigieux ne contiennent aucun élément permettant de s'en distinguer ou de montrer l'absence de relation entre le Défendeur et le Plaignant, ce qui pourrait encore accroître le trafic en ligne vers le Défendeur.

De l'avis de la Commission, en l'absence de consentement de la part des titulaires de la marque, cette situation pourrait profiter injustement au Défendeur à leur détriment, et n'est pas compatible avec la conclusion selon laquelle le Défendeur disposerait de droits ou d'intérêts légitimes dans les noms de domaine litigieux.

Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le Défendeur n'a pas réfuté la preuve de prime abord apportée par le Plaignant et conclut que le Défendeur ne dispose pas de droits ni d'intérêts légitimes dans les noms de domaine litigieux. » ([liens URL])

Dès lors, et compte tenu de l'exploitation du nom de domaine litigieux par le Titulaire pour des jeux de hasard, ce dernier a nécessairement obtenu l'enregistrement en vue dans le but de nuire à la réputation de SANOFI en associant les activités de jeux de hasard à celle d'un groupe pharmaceutique mondiale et dans le but de profiter de la renommée de SANOFI, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> a été intentionnellement enregistré et utilisé de mauvaise foi, sans aucun droit ou intérêt légitime par le Titulaire. »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement et précisément à son article II. vi. b. « Analyse du dossier et décision de l'Expert », celui-ci « se prononce sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux Parties sans procéder à des recherches complémentaires [...] ».

Or, l'Expert constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes uniquement et une autre partie en ne citant que le nom de certaines décisions UDRP, toujours sans fournir de pièce en Annexe, notamment :

- o une décision UDRP concernant apparemment la marque SAINT-GOBAIN citée en page 12 de son argumentation,
- o les décisions UDRP *TTT Moneycorp Limited. c. Diverse Communications*, Litige OMPI No. D2001-0725 et *Schering Corporation c. Name Redacted*, Litige OMPI No. D2012-0729 citées en page 13,
- o une décision UDRP *Audi AG c. [Monsieur ou Madame X]*, Litige OMPI No. D2001-0148 citée en page 13 également
- o une décision UDRP concernant apparemment CHRISTIAN LOUBOUTIN citée en page 13 également
- o une décision UDRP concernant apparemment la marque SAINT-GOBAIN citée en page 16

Par conséquent, ces pièces ou citations n'ont pas pu être prises en compte par l'Expert.

ii. 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 ».

Au regard des pièces fournies par le Requérant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « SANOFI » numéro 3831592 enregistrée le 16 mai 2011 et dûment renouvelée pour les classes 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 10 ; 16 ; 35 ; 38 ; 40 ; 41 ; 42 ; 44 ;
 - La marque verbale française « SANOFI » numéro 96655339 enregistrée le 11 décembre 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 10 ; 35 ; 40 ; 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « SANOFI » numéro 92412574 enregistrée le 26 mars 1992 et régulièrement renouvelée pour la classe 5 ;
 - La marque verbale française « SANOFI » numéro 1482708 enregistrée le 11 août 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 10 ; 16 ; 25 ; 28 ; 31 ;

- La marque verbale de l'Union Européenne « SANOFI » numéro 010167351 enregistrée le 7 janvier 2012 et régulièrement renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
 - La marque verbale de l'Union Européenne « SANOFI » numéro 000596023 enregistrée le 1er février 1999 et régulièrement renouvelée pour les classes 3 et 5.
- Le Requéant mentionne une marque de l'Union Européenne « SANOFI-SYNTHELABO » pour laquelle aucune pièce n'est fournie. Cette marque n'a par conséquent pas pu être prise en compte par l'Expert.

Par ailleurs, les documents fournis par le Requéant concernant la marque « SANOFI » de l'Union Européenne numéro 004182325 ne permettent pas de déterminer si elle a été renouvelée et donc si elle était effectivement toujours en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Cette marque a donc été également écartée dans l'analyse du présent dossier.

- Aux noms de domaine du Requéant, et notamment :
 - <sanofi.com> enregistré le 13 octobre 1995 et régulièrement renouvelé ;
 - <sanofi.eu> enregistré le 12 mars 2006 et régulièrement renouvelé ;
 - <sanofi.tel> enregistré le 17 mars 2011 régulièrement renouvelé ;

Le Requéant invoque également les noms de domaine <sanofi.fr>, <sanofi.us>, <sanofi.net>, <sanofi.ca>, <sanofi.biz>, <sanofi.info>, <sanofi.org> et <sanofi.mobi> mais fournit des fiches WHOIS datant de 2023 avec des dates d'expiration en 2023 et 2024.

Ces noms de domaine ont donc été également écartés dans l'analyse du présent dossier.

- A la dénomination sociale « SANOFI » du Requéant, société immatriculée depuis le 18 mai 1994 sous le numéro 395 030 844 au R.C.S. de Paris.

L'Expert a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

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

Le Requéant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> est similaire aux marques antérieures « SANOFI » du Requéant.

En effet, le nom de domaine reprend la marque SANOFI du Requéant dans son intégralité, et à l'identique et en termes d'attaque avec l'adjonction du terme « Synthelabo » séparé d'un tiret et de l'extension « .fr ».

Le terme « Synthelabo », correspond au nom d'un groupe pharmaceutique qui a fusionné avec le groupe SANOFI il y a une vingtaine d'années pour former le groupe SANOFI-SYNTHELABO qui est évoqué dans les pièces annexées à la demande du Requéant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2-2 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 et de la mauvaise foi du Titulaire.

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

L'Expert constate que :

- Le Requérant est la société SANOFI immatriculée depuis le 18 mai 1994 sous le numéro 395 030 844 au R.C.S. de Paris ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques antérieures SANOFI qu'il exploite en tant que groupe français opérant dans le domaine pharmaceutique ; Le Requérant est également titulaire de trois noms de domaine incluant le terme « sanofi » ;
- En tant que multinationale implantée dans plus de 100 pays sur les 5 continents, employant 100 000 personnes, le Requérant est un acteur majeur sur le marché pharmaceutique mondial ; le Requérant précise qu'il occupe le 4^e rang mondial parmi les entreprises pharmaceutiques multinationales en termes de ventes de médicaments sur ordonnance ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - n'est ni affilié à lui, ni autorisé à utiliser la marque SANOFI et il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque ;
 - n'est pas connu sous le nom SANOFI ;
- Le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> contient en intégralité et à l'identique la marque SANOFI du Requérant à laquelle est associée le terme « Synthelabo » correspondant au nom du groupe pharmaceutique à une certaine période ;
- Le Titulaire a fait appel à un service d'anonymisation ;
- Enfin, le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> donne accès à un site de jeux d'argent en ligne.

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et qu'il avait enregistré et exploité le nom de domaine litigieux <sanofi-synthelabo.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <sanofi-synthelabo.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 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 litigieux <sanofi-synthelabo.fr> au profit du Requérant, la société SANOFI.

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 Guyancourt, le 4 juin 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

