



DÉCISION DE L'AFNIC

sanofivaccin.fr

Demande EXPERT-2020-00783

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : SANOFI représenté par le Cabinet Marchais & Associés.

Le Titulaire du nom de domaine : F. H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sanofivaccin.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 mai 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 mai 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

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 27 juillet 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 11 août 2020.

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

Le 7 septembre 2020, le Centre a nommé Monsieur David Irving-Tayer (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 <sanofivaccin.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** Extraits du Carnet de l'Actionnaire 2018 de SANOFI et des résultats annuels 2017 domaine ;
- **Annexe 2** Extraits du site web <sanofi.com> de SANOFI ;
 - Annexe 2.1 – Présence mondiale de SANOFI ;
 - Annexe 2.2 – Portefeuille de produits pharmaceutiques de SANOFI ;
 - Annexe 2.3 – Portefeuille de Recherche et Développement 2019 de SANOFI ;
 - Annexe 2.4 – Extraits du Rapport Annual de Sanofi US 2018 ;
 - Annexe 2.5 – Extraits de la brochure de Sanofi-Pasteur (Segment Vaccins)
- **Annexe 3** Etude 2011 "L2 Digital IQ Index : Pharmabrand & Healthcare Providers" ;
- **Annexe 4** Copies de l'imprimé des recherches effectuées sur la base WHOIS concernant le nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 5** Marques de la requérante ;
 - Marque française SANOFI (+élément figuratif) numéro 3831592 ;
 - Marque française SANOFI numéro 96655339 ;
 - Marque française SANOFI (+élément figuratif) numéro 92412574 ;
 - Marque française SANOFI numéro 1482708 ;
 - Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 010167351 ;
 - Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 004182325 ;
 - Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 000596023 ;
 - Marque internationale SANOFI (+élément figuratif) numéro 1091805 ;
- **Annexe 6** Noms de domaine de la requérante ;
 - « sanofi.com » enregistré le 13 octobre 1995 ;
 - « sanofi.eu » enregistré le 12 mars 2006 ;
 - « sanofi.fr » enregistré le 10 octobre 2006 ;
 - « sanofi.us » enregistré le 16 mai 2002 ;
 - « sanofi.net » enregistré le 16 mai 2003 ;
 - « sanofi.ca » enregistré le 5 janvier 2004 ;
 - « sanofi.biz » enregistré le 19 novembre 2001 ;
 - « sanofi.info » enregistré le 24 août 2001 ;
 - « sanofi.org » enregistré le 12 juillet 2001 ;
 - « sanofi.mobi » enregistré le 20 juin 2006 ;
 - « sanofi.tel » enregistré le 17 mars 2011 ;

- **Annexe 7** Extrait Kbis de la SANOFI ;
- **Annexe 8** Demande de levée d'anonymat le 8 juillet 2020 auprès de l'AFNIC ;
- **Annexe 9** Données personnelles relatives au réservataire du nom de domaine communiquées par l'AFNIC ;
- **Annexe 10** Lettre de mise en demeure adressée au Titulaire ;
- **Annexe 11** Plainte UDRP devant l'OMPI à l'encontre des noms de domaine <sanofivaccinecovid19.com>, <sanofivaccinescovid19.com> et <sanofivaccinescovid.com> ;
- **Annexe 12** Décisions considérant les marques de Sanofi comme notoires ;
- **Annexe 13** Extraits du site web litigieux ;
- **Annexe 14** « L'OMPI se prépare au lancement de nouveaux gTLD alors que le nombre de cas de cybersquattage a continué d'augmenter », article publié à Genève le 6 Mars 2012 référencé PR/2012/704 ;

Dans sa demande, le Requérent indique que :
(Citation complète de l'argumentation)

« 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.45-2 :*
 « 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 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. »
- *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 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. »

SUR L'INTERET A AGIR DU REQUERANT

Le requérant dispose d'un intérêt à agir pour les raisons qui suivent.

PRESENTATION DU REQUERANT

Avec un chiffre d'affaires net de 34.46 milliards d'euros en 2018, 35.05 milliards d'euros en 2017 et 34,06 milliards d'euros en 2016 (Annexe 1), le groupe SANOFI, multinationale française opérant dans le domaine pharmaceutique et dont le siège est situé à Paris (France), est une classée 4e mondiale par ventes de produits sur ordonnance. SANOFI est engagée dans la recherche et développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, principalement sur le marché des ordonnances, mais l'entreprise développe également des produits de comptoir.

SANOFI est membre actif de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA). Historiquement, la société est née par la fusion d'Aventis et de Sanofi-Synthélabo bâtissant ainsi Sanofi-Aventis en 2004. Elle a, en mai 2011, changé son nom pour devenir Sanofi.

SANOFI est une multinationale employant plus de 100.000 personnes implantées dans plus de 100 pays et répartie sur les 5 continents et (Annexe 2.1).

Le groupe jouit d'un large portefeuille de médicaments en forte croissance (Annexe 2.2).

Avec un investissement de R & D de 5,9 milliards d'euros en 2018, le portefeuille de Recherche et Développement de Sanofi comprend 83 projets en développement clinique, dont 35 sont à des stades avancés (Annexe 2.3).

SANOFI propose une large gamme de médicaments sur ordonnance brevetés pour traiter les patients atteints de maladies graves et occupe un positionnement de premier plan dans 7 domaines thérapeutiques majeurs, à savoir en matière de cardiovasculaire, thrombose, troubles métaboliques, oncologie, système nerveux central, médecine interne et vaccins (Annexe 2.4).

La division vaccins de SANOFI (Sanofi Pasteur) – produit plus d'un milliard de doses de vaccin chaque année, permettant d'immuniser plus de 500 millions de personnes dans le monde. Elle est donc le leader mondial de l'industrie des vaccins et détient la plus large gamme de vaccins, protégeant contre 20 maladies infectieuses.

Avec plus de 500 millions d'euros investis chaque année en Recherche et Développement, Sanofi Pasteur emploie environ 15,000 personnes à travers le monde et a généré 5,118 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Sanofi Pasteur a aussi 12 sites de production et/ou recherche situés en France, aux Etats-Unis, en Argentine, au Canada, en Chine, en Inde, au Mexique et en Thaïlande.

Ainsi, Sanofi Pasteur est une entreprise de renommée internationale, détenant environ un quart du marché mondial des vaccins (Annexe 2.5).

En somme, la reconnaissance mondiale de SANOFI a été une fois de plus consacrée dans le rapport annuel d'enquête sur les marques mondiales « L2 Digital IQ Index : Pharmabrand & Healthcare Providers » publié le 18 avril, 2011 (Annexe 3) dans lequel la multinationale est parue dans le coin « Flash of Genius » en référence à sa promotion des ressources patients (p. 13 de l'Annexe 3).

Il résulte de ce qui précède que SANOFI est un acteur majeur et incontournable sur le marché pharmaceutique mondial où elle est la première entreprise de l'industrie pharmaceutique et qu'elle est également spécialisée dans le développement de vaccins.

SUR LES DROITS ANTERIEURS DU REQUERANT

D'abord, il convient de souligner que toutes les marques, noms de domaine et dénomination sociale mentionnés ci-dessus contenant le terme distinctif « SANOFI » sont antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux « sanofivaccin.fr » (Annexe 4).

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

La société 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, noms de domaine et dénomination sociale exposés ci-après :

Marques appartenant au Requérant

- Sanofi est notamment propriétaire des marques suivantes (Annexes 5) :
 - Marque française SANOFI numéro 3 831 592, 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 5.1) ;
 - Marque française sanofi numéro 96 655 339, enregistrée le 11 décembre, 1996 en classes 01 ; 03 ; 05 ; 09 ; 10 ; 35 ; 40 ; 42 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 5.2) ;
 - Marque française SANOFI numéro 92 412 574, enregistrée le 26 mars 1992 en classe 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 5.3) ;
 - Marque française SANOFI numéro 1 482 708, enregistrée le 11 août 1988 en classes 01 ; 03 ; 04 ; 05 ; 10 ; 16 ; 25 ; 28 et 31 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 5.4) ;
 - Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 010 167 351, déposée le 2 août, 2011 et enregistrée le 7 janvier 2012 en classes 03 et 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 5.5) ;
 - Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 004 182 325, 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 5.6) ;
 - Marque de l'Union Européenne SANOFI numéro 000 596 023, déposée le 15 juillet 1997 et enregistrée le 1er février 1999 en classes 03 ; 05 visant notamment les produits pharmaceutiques (Annexe 5.7) ;
 - Marque internationale numéro 1 091 805, 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 5.8) ;

Noms de domaine appartenant au Requérant

- La requérante est également titulaire des noms de domaine suivants (Annexes 6):
 - <sanofi.com> enregistré le 13 octobre 1995 (Annexe 6.1) ;
 - <sanofi.eu> enregistré le 12 mars 2006 (Annexe 6.2) ;
 - <sanofi.fr> enregistré le 10 octobre 2006 (Annexe 6.3) ;
 - <sanofi.us> enregistré le 16 mai 2002 (Annexe 6.4) ;
 - <sanofi.net> enregistré le 16 mai 2003 (Annexe 6.5) ;
 - <sanofi.ca> enregistré le 5 janvier 2004 (Annexe 6.6) ;
 - <sanofi.biz> enregistré le 19 novembre 2001 (Annexe 6.7) ;
 - <sanofi.info> enregistré le 24 août 2001 (Annexe 6.8) ;
 - <sanofi.org> enregistré le 12 juillet 2001 (Annexe 6.9) ;
 - <sanofi.mobi> enregistré le 20 juin 2006 (Annexe 6.10) ;
 - <sanofi.tel> enregistré le 17 mars 2011 (Annexe 6.11).

Les extraits des différents Whois sont fournis en Annexe 6.

La plupart de ces noms de domaine sont enregistrés et exploités par le Requérant dans le cadre de son activité.

Dénomination sociale appartenant au Requérant

Le Requérant est également propriétaire de la dénomination sociale ainsi que des noms commercial et d'enseigne « SANOFI » (Annexe 7).

SUR LE LITIGE

Dès lors que le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation.

Le Requérant a adressé une demande de levée d'anonymat le 8 juillet 2020 auprès de l'AFNIC (Annexe 8).

Le 9 juillet l'AFNIC a fourni les données personnelles relatives au réservataire du nom de domaine, à

savoir (Annexe 9) :

Contact : F. H.

address: [anonymisation]

address: [anonymisation]

country:[anonymisation]

phone: [anonymisation]

e-mail: [anonymisation]

Le 10 juillet 2020, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Titulaire (Annexe 10), qui n'a jamais répondu.

En parallèle, le Requérant a déposé une plainte UDRP devant l'OMPI à l'encontre des noms de domaine, et , réservés également de manière illicite par le Titulaire (Annexe 11).

Il convient donc de constater que :

- les droits du Requérant, qui portent tous sur la dénomination SANOFI, sont similaires au nom de domaine <sanofivaccin.fr>, objet de la présente procédure, malgré l'ajout du terme descriptif « vaccin » comme explicité infra ;

- les droits du Requérant sont tous antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2020.

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

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

SUR L'ATTEINTE AUX DROITS INVOQUES PAR LE REQUERANT

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

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 <sanofivaccin.fr> reproduit les marques, noms de domaine et dénomination sociale « SANOFI » qui, en tant que tels, n'ont pas de signification particulière et sont donc dotés intrinsèquement d'un **fort caractère distinctif**.

EN SECOND LIEU, SANOFI est une multinationale agissant dans le domaine pharmaceutique qui développe, fabrique et distribue une large variété de produits pharmaceutiques et de vaccins 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 où SANOFI a maintenu une longue et significative présence.

EN TROISIEME LIEU, la reproduction des marques déposées SANOFI de la requérante en tant qu'élément d'attaque et dominant du nom de domaine litigieux <sanofivaccin.fr> crée un risque de confusion avec les marques, noms de domaine et dénomination sociale précitées malgré :

- l'adjonction du terme descriptif « vaccin », qui se réfère à une des activités majeures du Requérant ;

- l'extension TLD <.fr>.

Le nom de domaine litigieux <sanofivaccin.fr> comprend: (a) une reproduction à l'identique des marques, noms de domaine et dénomination sociale SANOFI protégés par le Requérant ; (b) combinée à un terme descriptif et (c) suivi d'une extension générique <.fr>.

Ainsi, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque « SANOFI » du Requérant. 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 la désignation générique de premier niveau utilisée dans le cadre d'un nom de domaine 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).

Il est également établi que lorsqu'un nom de domaine reproduit intégralement les marques distinctives d'un requérant dans son intégralité, **il est similaire au point de prêter à confusion avec ces marques malgré l'ajout d'un mot ou d'un terme descriptif.**

Dans le cas présent, l'ajout du terme descriptif « vaccin » qui se réfère à l'un des principaux domaines d'activité du Requérant, **suggère simplement aux internautes que le nom de domaine litigieux est en lien avec les activités de la division « vaccins » de Sanofi.** Cela a été confirmé dans une récente décision de l'OMPI impliquant le Requérant :

« Le simple fait que le Défendeur ait ajouté à la marque SANOFI le terme descriptif vaccin » n'affecte pas l'essence du problème : **le nom de domaine contesté incorpore entièrement la marque SANOFI enregistrée et détenue par la Requérante** et ceci est en tant que tel suffisant pour établir le critère de similarité pour remplir les exigences de la Politique dans ce cas, comme de nombreux Panels l'ont jugé dans le passé. (Voir par ex.. F. Hoffmann-La Roche AG v. X, Décision OMPI No. D2006-0354, DFDS A/S v. NOLDC INC, Décision OMPI No. D2006-1070, Sanofi-Aventis v. X, Décision OMPI No. D2007-0258). **De plus, la Requérante revendique une division entière de vaccination.**

Au vu des éléments ci-dessus, le Panel considère que la Requérante a assumé la charge de la preuve qui lui incombait sur ce point et juge que le nom de domaine litigieux **est identique ou présente un risque de confusion avec la marque de la Requérante** » (traduction libre).
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1676.html>

« Il a été établi par des décisions UDRP antérieures prises en vertu de la Politique que l'ajout d'un mot générique à la marque d'un plaignant n'exclut pas un risque de confusion (voir Experian Information Solutions, Inc. c. BPB Prumerica Travel (a / k / a SFXB a / k / a X a / k / a X), affaire OMPI n ° D2002-0367).

En l'espèce, **le Comité conclut que le nom de domaine contesté ne se distingue pas suffisamment des marques SANOFI de la plaignante en ajoutant le terme «vaccines» à «sanofi». Le nom de domaine litigieux présente donc un risque de confusion avec les marques sur lesquelles le plaignant a des droits.** Le plaignant prouve avec succès le premier élément requis par le paragraphe 4 (a) de la politique » (traduction libre).
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0746>

Dans des décisions antérieures, les commissions administratives ont considéré que **l'ajout d'un terme descriptif peut même parfois accroître les similitudes en présence :**

« Les membres du groupe ont constamment jugé que le simple ajout d'un terme descriptif à des marques connues ou des dérivés similaires à ceux-ci n'empêche pas de constater que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques. Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., numéro de cas de l'OMPI n ° D2000-0127

("[T] l'ajout du nom de domaine générique (gTLD) '.com' est [...] sans importance juridique Puisque l'utilisation d'un gTLD est requise des titulaires de noms de domaine ").

Le libellé descriptif ou générique (dans ce cas, l'ajout de "solutions financières") ajouté à une **marque** appartenant à un requérant **pour créer un nom de domaine** composé de plusieurs mots impliquant une relation entre les mots **peut et dans ce cas augmente plutôt qu'il diminue la similitude entre les signes risque de confusion** ». (D2011-1957 de l'OMPI, Rockefeller & Co., Inc. v. Tout le réseau de la valeur a / k / a AVN, 22 décembre 2011) (traduction libre).
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-1957>.

On ne peut que constater que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux dans une tentative spécifique de parasitisme des marques SANOFI de la requérante, indépendamment de l'ajout du terme descriptif « vaccin » qui accentue le risque de confusion.

Enfin, il faut tenir compte du fait que le risque de confusion est aggravé par la notoriété des marques, dénominations sociales et commerciales, enseignes et noms de domaine de la requérante. À cet égard, la Commission administrative a déjà considéré que les marques de Sanofi étaient « **connues** » dans de nombreux pays (liste non-exhaustive en **Annexe 12**), dont les décisions suivantes :

- Décision OMPI No. D2020-0832, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-0832.html>
- Décision OMPI No. D2020-0814, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-0814.html>
- Décision OMPI No. D2020-0746, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-0746.html>
- Décision OMPI No. D2020-0642, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case=D2020-0642>
- Décision OMPI No. D2020-0617, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0617>
- Décision OMPI No. D2020-0473, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-0473.html>
- Décision OMPI No. D2020-0441, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2020/d2020-0441.html>
- Décision OMPI No. D2019-2815, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-2815.html>;
- Décision OMPI No. D2019-2490, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-2490.html>;
- Décision OMPI No. D2019-2476, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-2476>;
- Décision OMPI No. D2019-2474, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-2474.html>;
- Décision OMPI No. D2019-2524, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-2524.html>;
- Décision OMPI No. D2019-2064, Sanofi v. \ud55c\ub098 \uc774,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-2064.html>;
- Décision OMPI No. D2019-1869, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2019/d2019-1869.html>;
- Décision OMPI No. D2019-2059, Sanofi v. X,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-2059>;
- Décision OMPI No. D2019-1493, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1493> ;
- Décision OMPI No. D2019-1425, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1425> ;
- Décision OMPI No. D2019-1424, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1424> ;
- Décision OMPI No. D2019-1492, Sanofi v. X
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1492> ;
- Décision OMPI No. D2019-1224, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-1224> ;
- Décision OMPI No. D2019-0965, Sanofi v. X
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0965> ;
- Décision OMPI No. D2019-0695, Sanofi v. Sanofi India,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0695> ;
- Décision OMPI No. D2019-0657, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0657> ;
- Décision OMPI No. D2019-0370, Sanofi v. X
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0370> ;
- Décision OMPI No. D2019-0369, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0369> ;
- Décision OMPI No. D2019-0169, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0169> ;
- Décision OMPI No. D2019-0173, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0173> ;

– Décision OMPI No. D2019-0166, Sanofi v. X,
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2019-0166>.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il ne fait aucun doute que le nom de domaine <sanofivaccin.fr> peut être aisément confondu avec les marques, noms de domaine et dénomination sociale protégés par le Requérant.

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant 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 notoriété de la marque SANOFI notamment sur le territoire français.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque de renommée SANOFI, ainsi qu'au nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne sur lesquels le Requérant a des droits.

SUR L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME SUR LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

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

De toute évidence, le défendeur n'a pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine <sanofivaccin.fr>.

PREMIEREMENT, il est évident que le titulaire n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisque le nom « F. H. » n'a aucune ressemblance avec le signe « SANOFI » qui n'a aucune signification particulière et s'avère donc doté d'un fort caractère distinctif intrinsèque.

Le Titulaire n'a donc ni droit antérieur ni intérêt légitime de nature à justifier l'utilisation des marques et des noms de domaine de renommée mondiale du Requérant.

DEUXIEMEMENT, le Requérant n'a jamais accordé de licence ou autrement autorisé le Titulaire à utiliser ses marques ou à enregistrer un nom de domaine, y compris les marques mentionnées ci-dessus.

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

TROISIEMEMENT, le Titulaire ne fait pas un usage non-commercial légitime ou loyal des noms de domaine et n'utilise pas les noms de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi, de manière à lui conférer un droit ou un intérêt légitime étant donné que le site Web litigieux du domaine n'est pas utilisé par le défendeur.

*En effet, le nom de domaine litigieux renvoie simplement à une page web inactive indiquant que le domaine a bien été créé chez OVH (**Annexe 13**) :*

Or, l'article R.20-44-46 du CPCE requiert que le nom de domaine soit exploité.

D'ailleurs, l'OMPI a déjà jugé que l'utilisation des marques et noms de domaine d'une tierce partie pour rediriger l'internaute vers un site web inactif ne correspondait pas à un usage non-commercial loyal :

« L'utilisation du nom de domaine comme un site inactif n'est pas un usage non-commercial loyal selon le paragraphe 4 (c) (iii) de la Politique » (OMPI Décision n° D2006-0451, F. Hoffmann-La Roche AG v. Macalve e-dominios S.A.) (traduction libre).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0451.html>).

L'AFNIC a également approuvé cette position dans une décision EXPERT n°2020-00691.

Ainsi, le nom de domaine reprend à l'identique les marques, noms de domaine et dénomination sociale SANOFI du Requérant, très largement connus et dont l'exceptionnelle renommée en France est démontrée. Le Titulaire ne saurait prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime sous ce nom de domaine.

En conséquence, le Titulaire n'exerce pas un usage non-commercial légitime ou de bonne foi du nom de domaine litigieux, en tirant bénéfice, de façon déloyale, de la renommée des marques, noms de domaine et dénomination sociale du Requérant.

Dans ces circonstances, l'absence de toute autorisation par le Requérant 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 <sanofivaccin.fr>.

SUR LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Il sera démontré que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés 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 défendeur est susceptible d'avoir eu, au moins, une connaissance présumée, sinon réelle, quant à l'existence des marques de la requérante lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux. **Cela suggère que le défendeur a agi avec une mauvaise foi opportuniste dans l'enregistrement du nom de domaine en cause pour en faire un usage illégitime** » (traduction libre).

(<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-0096>)

➤ « 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 requérante **suggère une mauvaise foi opportuniste**. » (traduction libre).

(<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0020>)

➤ « Le Panel est d'avis que, dans le cas d'une marque établie telle que **CHRISTIAN LOUBOUTIN**, la constatation que **le défendeur 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). »

(<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0538>)

➤ « 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 du Requérant est une marque renommée que la requérante a utilisée et enregistrée de nombreuses années avant que le Défendeur n'enregistre les Noms de domaine. Le Défendeur avait une connaissance à la fois présumée et réelle de la marque du plaignant et a néanmoins choisi de l'exploiter. » (traduction libre).

(<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1412.html>)

Dans la décision WIPO D2013-1971, où la Requérante était partie, 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 Défendeur, 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 défendeur 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.

LE NOM DE DOMAINE A ETE ENREGISTRE DE MAUVAISE FOI

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

TOUT D'ABORD, il est évident que le Défendeur n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisque le nom « F. H. » n'a aucune ressemblance avec le signe « SANOFI » qui n'a aucune signification particulière et s'avère donc doté d'un fort caractère distinctif intrinsèque.

Le Titulaire n'a ni droit ni intérêt légitime de nature à justifier l'utilisation des marques, noms de domaine et dénomination sociale de renommée mondiale du Requérant. L'absence d'intérêt légitime induit l'absence de bonne foi.

EN SECOND LIEU, il doit être rappelé qu'eu égard au fort caractère distinctif et à l'exceptionnelle renommée des marques SANOFI, le Titulaire est susceptible d'avoir eu, au moins, la connaissance présumée, si ce n'est réelle, des marques du Requérant 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.

Ceci est d'ailleurs tellement vrai, que le Titulaire a choisi d'enregistrer le nom de domaine qui comprend des éléments au sujet desquels le Requérant bénéficie d'une réputation mondiale substantielle : la marque SANOFI associée à l'élément « vaccin » qui est un terme descriptif et qui se réfère à une division spécifique de l'activité du Requérant.

EN TROISIEME 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, noms de domaine et dénomination sociale SANOFI et le nom de domaine litigieux.

Dans ces temps troublés, dus à la pandémie du coronavirus, on se demande pourquoi le Défendeur souhaiterait enregistrer un nom de domaine se référant à la division « vaccins » de Sanofi dont la réputation est renommée. Ce comportement traduit indéniablement la volonté parasitaire du Titulaire, , destinée à tirer profit de la renommée des marques SANOFI du Requérant.

En effet, il faut rappeler que SANOFI est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux parmi les entreprises pharmaceutiques, classée première en Europe et quatrième au monde dans l'industrie pharmaceutique. Par exemple, SANOFI est classé au top de nombreuses enquêtes mondiales, y compris dans le L2 Digital IQ Index "Pharm & Healthcare Providers" [anonymisation] daté du 18 avril 2011 (**Annexe 7**).

Dans l'intérêt de convaincre le Panel, l'OMPI a écrit un article intitulée « L'OMPI se prépare au lancement de nouveaux gTLD alors que le nombre de cas de cybersquattage a continué d'augmenter », publié à Genève le 6 Mars 2012 référencé PR/2012/704 (**Annexe 14**), mis à disposition sur http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2012/article_0002.html, qui met l'accent sur la charge de travail de l'OMPI en 2011 sur des noms très connus des secteurs d'activité et d'intérêt public parmi

lesquels SANOFI, qui apparaissait alors comme l'une des marques les plus cyber squattées.

En outre, il convient de rappeler que le Requéran est propriétaire des marques SANOFI qui sont mondialement renommées (**Annexes 5**).

De surcroît, dans les cas dans lesquels le caractère notoire des marques d'un requérant est établi, de nombreuses décisions des commissions administratives ont reconnu que cette considération est, 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 défendeur 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 / 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 défendeur 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. X ; April 4th, 2012) (traduction libre). <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/word/2012/d2012-0384.doc>).

Comme mentionné précédemment au point VI A 2 ci-dessus, de nombreuses décisions de l'OMPI ont admis la renommée des marques de Sanofi (mentionnées ci-dessus).

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 <sanofivaccin.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.

LE NOM DE DOMAINE EST UTILISE DE MAUVAISE FOI

PREMIEREMENT, il est clair que, compte tenu du caractère notoire et particulièrement distinctif de la marque SANOFI, le Défendeur est nécessairement réputé avoir eu connaissance de l'existence des marques de la Requéran au moment où il a enregistré les noms de domaine. Cette constatation induit le fait que le défendeur 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 du paragraphe 4 (b) (i) de la Politique ICANN.

DEUXIEMEMENT, le nom de domaine litigieux <sanofivaccin.fr> renvoie à un site parking inactif.

*En effet, le nom de domaine litigieux renvoi simplement à une page web inactive indiquant que le domaine a bien été créé chez OVH (**Annexe 13**) :*

L'OMPI et l'AFNIC ont déjà jugé dans de nombreux cas que l'utilisation des marques et noms de domaine d'une tierce partie pour rediriger l'internaute vers un site web inactif tombait dans la catégorie des utilisations effectuées de mauvaise foi.

La décision de principe en la matière est la Décision OMPI No 2000-0003 Telstra Corporative Limited v. Nuclear Marshmallows (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.html>), dans laquelle l'OMPI a considéré qu'il n'était pas nécessaire, pour établir que le Titulaire utilisait un nom de domaine de mauvaise foi, de démontrer qu'il avait entrepris une action positive avec ce nom de domaine. En effet, en cas d'inaction (« détention passive »), ce comportement tombe dans la catégorie des noms de domaine « utilisés de mauvaise foi ».

Le panel a aussi jugé, dans la décision OMPI No. D2008-0028, Action S.A. v. X et plus récemment, dans la décision OMPI No. 2012-1815, [anonymisation] (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-1831>), que la détention passive n'était pas un obstacle à la preuve d'une utilisation de mauvaise foi :

“Le Panel estime qu'en raison du fait que les circonstances de la présente affaire sont si similaires à celles prévues au paragraphe 4 b) iii) de la politique (enregistrement du nom de domaine afin de perturber les activités d'un concurrent) et l'absence apparente de site Web actif sur le nom de domaine litigieux, **il peut être constaté que la détention passive du nom de domaine litigieux par l'intimé relève du concept du nom de domaine « utilisé de mauvaise foi »**. (traduction libre). <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0451.html>).

De plus, de nombreuses décisions ont conclu que la renommée internationale de la marque d'un Requêteur était un indice supplémentaire pour conclure que la détention passive constituait un usage de mauvaise foi, notamment :

- Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Décision OMPI No.D2000-0003 ;
- Intel Corporation v. The Pentium Group, Décision OMPI No.D2009-0273 dans laquelle le panel a considéré que « L'incorporation d'une marque de renommée dans un nom de domaine par un défendeur n'ayant aucune application valable pour en justifier peut être, en tant que tel, un indice de mauvaise foi » (traduction libre);
- Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Décision OMPI No. D2000-0163 dans laquelle le Panel a considéré que : « VEUVECLICQUOT.ORG est si évidemment lié à un tel produit de renommée que son utilisation par quelqu'un qui n'a pas de lien avec le produit suggère une mauvaise foi opportuniste » (traduction libre).

Enfin, dans une décision récente impliquant le Requêteur, pour un nom de domaine similaire, le Panel a jugé :

« Le Panel estime que le plaignant a fourni de nombreux éléments de preuve montrant que l'enregistrement et l'utilisation des marques SANOFI sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine par le défendeur. Par conséquent, le Défendeur avait probablement connaissance des marques SANOFI lorsqu'il a enregistré le nom de domaine, ou savait ou aurait dû savoir que le nom de domaine était identique ou similaire à la marque de la Requêrante. Voir l'aperçu 3.0 de l'OMPI, section 3.2.2; voir également TTT Moneycorp Limited c. Privacy Gods / Privacy Gods Limited, affaire OMPI n ° D2016 1973. L'utilisation par le défendeur du nom de domaine - enregistré récemment, le 3 mars 2020, à un moment où il existe un appel croissant pour le vaccin en raison d'une pandémie généralisée de coronavirus - a conduit à un site Web inactif proposant le nom de domaine à vendre.

Dans ces circonstances, l'enregistrement par le défendeur du nom de domaine incorporant la marque SANOFI renommée de la Requêrante, le terme «vaccine» associé, qui se réfère à la division vaccin renommée de Sanofi, suggère également que le défendeur a enregistré le nom de domaine avec une connaissance réelle des droits de la Requêrante sur la marque SANOFI, dans le but de capitaliser de manière opportuniste sur l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine. Voir, par exemple, Intesa Sanpaolo S.p.A.v.X / Oneandone Private Registration, OMPI, affaire n ° D2013 0875.

En conséquence, le Panel conclut que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi et que la Requêrante prévaut en vertu du troisième élément du paragraphe 4 (b) de la politique. » (traduction libre) (Sanofi v. X, Décision OMPI No D2020-0617).

TROISIEMEMENT, l'absence d'utilisation du nom de domaine litigieux particulièrement proche de ceux utilisés par la Requêrante est susceptible de causer un préjudice irréparable à celle-ci car les internautes pourraient être amenés à croire que le Requêteur n'est pas actif sur Internet ou pire, que le Requêteur est en faillite.

Cet argument a déjà été confirmé par des décisions antérieures du Panel, telles que la Décision OMPI No D2012-1831 [anonymisation] (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2012-1831>).

QUATRIEMEMENT, le Requêteur a déposé une plainte UDRP devant l'OMPI à l'encontre des noms de domaine <sanofivaccinacovid19.com>, <sanofivaccinescovid19.com> et <sanofivaccinescovid.com>, réservés également de manière illicite par le Titulaire (Annexe 11). La

réservation répétée de noms de domaine traduit un comportement de délinquance, et renforce la caractérisation de la mauvaise foi du Titulaire lors de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine contesté.

*ENFIN, le 10 juillet 2020, le conseil de SANOFI a adressé au Titulaire une lettre de mise en demeure, par courrier électronique, dans laquelle il expliquait que l'utilisation du nom de domaine litigieux constituait une violation des droits antérieurs de SANOFI sur les marques SANOFI et a demandé le transfert immédiat du nom de domaine litigieux (**Annexe 10**).*

Cependant, le Titulaire n'a pas daigné répondre.

Le fait que le Titulaire n'ait exprimé aucun déni ou explication malgré l'occasion qui lui a été offerte renforce la présomption de mauvaise foi dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine contesté (Affaire OMPI n ° D2009-1634, Sanofi-Aventis c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1634.html>).

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

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

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <sanofivaccin.fr> était quasi-identique aux noms de domaines, dénomination sociale et marques détenus par la société Sanofi.

Conformément à la jurisprudence des décisions de l'Afnic, l'extension « .fr » ne modifie pas l'appréciation de la reproduction d'un signe antérieur. En outre, l'adjonction du terme descriptif « vaccin » n'altère pas le risque de confusion inhérent à la reproduction des droits antérieurs dont est titulaire le Requérant.

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

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

Le Requérant 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 Requérant

L'Expert a constaté que le nom de domaine <sanofivaccin.fr> est similaire aux droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier.

Ledit nom de domaine reproduit à l'identique la marque SANOFI, l'adjonction du terme générique

« vaccin » ne vient pas modifier l'appréciation d'ensemble des deux signes en question, ni n'altère le caractère distinctif et attractif de la marque SANOFI.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les extensions des noms de domaine ne sont pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit pour ne jouer qu'un rôle technique.

En conséquence, conformément à l'article 45-2-2 du CPCE, l'Expert a considéré que le nom de domaine <sanofivaccin.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur la preuve apportée par le Requérant 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

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'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

(...)

- *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. »*

Ces éléments de preuve de la mauvaise foi sont illustratifs et ne sont donc pas exhaustifs.

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

- Le Requérant affirme, de manière non contredite par le Titulaire, que ce dernier ne lui est pas affilié, qu'il n'a pas été autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque antérieure SANOFI, et qu'il n'est pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ladite marque antérieure ;
- Les prénom et nom du Titulaire sont différents du nom de domaine <sanofivaccin.fr>, de sorte que le Titulaire ne peut pas être considéré comme étant connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux. En tout état de cause, cela n'est pas contesté par le Titulaire ;
- Le Requérant a adressé une mise en demeure au Titulaire restée sans réponse, ainsi qu'une demande de levée d'anonymat le 8 juillet 2020 auprès de l'AFNIC. En conséquence, il a été contraint d'initier la présente procédure PARL EXPERT ;
- Indéniablement, les droits antérieurs du Requérant sont largement connus, tant en France qu'à l'étranger, de sorte que le Titulaire ne pouvait raisonnablement les ignorer ;
- La construction du nom de domaine litigieux, en ce qu'il accole la marque SANOFI du Requérant au terme « vaccin » engendre nécessairement un risque de confusion ou, à tout le moins, une association vis-à-vis des droits du Requérant. Le nom de domaine, objet de la présente procédure étant susceptible d'être perçu comme un nom de domaine enregistré par le Requérant notamment dans le contexte de la pandémie « COVID » et des spéculations sur les vaccins.

Muni de ce faisceau d'indices, et compte tenu de la réputation de la marque SANOFI, l'Expert a estimé que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sanofivaccin.fr> dans le but de profiter indûment de la réputation du Requérant et de ses droits éponymes antérieurs notamment à titre de marque en créant une

confusion dans l'esprit du consommateur, d'autant plus en cette période de temps troublés, dus à la pandémie de la COVID-19.

En conséquence, l'Expert considère que le Requéran a apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a conclu que le nom de domaine <sanofivaccin.fr> ne respectait pas les dispositions des articles L. 45-2 et 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 < sanofivaccin.fr > au profit du Requéran, 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 Montigny le Bretonneux, le 25 septembre 2020.

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

