

# PARL EXPERT



## DÉCISION DE L'AFNIC

**sudocrem.fr**

**Demande n° EXPERT-2024-01123**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéran : Norton (Waterford) Limited

Le Titulaire du nom de domaine : A. P.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sudocrem.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : le 26 mars 2024 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : le 26 mars 2025

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

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéran auprès de l'Afnic a été reçue le 26 juin 2024 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) 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 Requéran.
- Le nom de domaine est enregistré.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 4 juillet 2024.

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

Le 29 juillet 2024, 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 Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sudocrem.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 1A** Pouvoir de représentation (1) ;
- **Annexe 1B** Pouvoir de représentation (2) ;
- **Annexe 1C** Liste des filiales du Requérant ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux <sudo crem.fr> ;
- **Annexe 3** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 4** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine <tevapharm.com> du Requérant ;
- **Annexe 5** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine <sudo crem.com> ;
- **Annexe 6** Marque verbale française SUDOCREM N° 000239442, marque verbale européenne SUDOCREM N° 000239442, marque verbale internationale SUDOCREM N° 886513, marque semi-figurative américaine SUDOCREM N° 6661832 et marque verbale canadienne SUDOCREM N° TMA913332 du Requérant ;
- **Annexe 7** Données Whois des noms de domaine contenant SUDOCREM du Requérant ;
- **Annexe 8** Recherche Google sur le terme « Sudocrem » et captures d'écran des site Internet des parties tiers
- **Annexe 9** Guide pratique d'accompagnement aux PARL ;
- **Annexe 10** Recherche de marque pour les termes « Sudocrem » au nom du Titulaire ;
- **Annexe 11** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux <sudo crem.fr> ;
- **Annexe 12** Portefeuille de marques contenant le terme SUDOCREM du Requérant ;
- **Annexe 13** Recherche Google sur le terme « Sudocrem » ;
- **Annexe 14** Décision de l'AFNIC no. EXPERT-2023-01075, Décision de l'AFNIC no. EXPERT-2023-01067, Décision de l'OMPI no. DCN2019-0008, Décision de l'AFNIC no. FR-2020-02024

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« 1.1 Le Demandeur, la société Norton (Waterford) Limited (annexe 3), est une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd (annexe 1C), une société pharmaceutique de renommée internationale fondée en 1901. Teva Pharmaceutical Industries Ltd gère un portefeuille d'environ 3 600 médicaments, qui servent chaque jour près de 200 millions de personnes dans plus de 60 marchés. Teva Pharmaceutical Industries Ltd possède plus de 50 usines et emploie ~37 000 salariés. De plus amples informations sur les offres et l'histoire de Teva Pharmaceutical Industries Ltd sont disponibles sur son site Web international principal, [www.tevapharm.com](http://www.tevapharm.com) (voir annexe 4).

1.2 Le Demandeur est titulaire de la marque déposée SUDOCREM, une crème médicamenteuse en vente libre qui, inventée en 1931, est utilisée pour le traitement des douleurs cutanées, de l'érythème fessier, de l'eczéma et de l'acné, et qui est disponible dans plus de 40 pays. Les offres de SUDOCREM sont annoncées sur de nombreux sites Web spécifiques à chaque pays, y compris, entre autres exemples, [www.sudocrem.com](http://www.sudocrem.com), [www.sudocrem.com/es/](http://www.sudocrem.com/es/) (Espagne), [www.sudocrem.com/ca-fr/](http://www.sudocrem.com/ca-fr/) (Canada) et [www.sudocrem.com/at/](http://www.sudocrem.com/at/) (Autriche) (Annexe 5). De plus amples renseignements sur le

Demandeur et son histoire, traduits en français, se trouvent aux pages 5 et 6 de l'annexe 5.

1.3 Le Demandeur détient plusieurs marques déposées pour le terme SUDOCREM, qui couvrent un large éventail de juridictions à travers le monde. Voici un échantillon des enregistrements de marques déposées actives du Demandeur (voir l'annexe 6) :

- Marque déposée en Union européenne pour SUDOCREM (n° 000239442, déposée le 25 avril 1996 et enregistrée le 2 octobre 2000, couvrant les classes 3 et 5).
- Marque déposée internationale de SUDOCREM (n° 886513, déposée le 19 mai 2006, couvrant les classes 3 et 5).
- Marque déposée aux États-Unis pour SUDOCREM (avec éléments de design) (enregistrement n° 6661832 du 8 mars 2022, couvrant les classes 3 et 5).
- Marque déposée canadienne pour SUDOCREM (no. d'enregistrement TMA913332, enregistrée le 9 septembre 2015, couvrant les classes 3 et 5).

1.4 Le Demandeur et ses sociétés affiliées détiennent des noms de domaine (en plus de sudocrem.com) qui englobent la marque SUDOCREM, sous des extensions de code pays (ccTLD). Cf, par exemple, sudocrem.co.uk, sudocrem.us, sudocrem.com.au et sudocrem.hr (annexe 7).

1.5 Les offres de SUDOCREM du Demandeur sont très reconnues ; elles sont fréquemment mentionnées dans des sources d'information tierces et figurent dans des listes rassemblant les meilleures crèmes médicamenteuses en vente libre pour l'érythème fessier (voir annexe 8).

## QUALITÉ POUR AGIR DU DEMANDEUR

2.1 En vertu de l'article L45-2 du Code français de l'électronique et des télécommunications (CPCE), toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque celui-ci entre dans les cas prévus (au titre de cet article). Il s'agit notamment des cas suivants :

... 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 ;...

2.2 Le Demandeur a qualité pour agir au sens du règlement des procédures alternatives de résolutions de litiges (ci-après la « Politique »), du fait de sa marque déposée près l'Union européenne au nom de SUDOCREM (n° 000239442, couvrant les classes 3 et 5) (voir point 1.3 et annexe 6), qui est identique au nom de domaine litigieux sudocrem.fr (ci-après dénommé « le Nom de Domaine »).

2.3 Le Demandeur soutient qu'il peut également démontrer qu'il a qualité pour agir, telle que déterminé dans le Guide pratique d'accompagnement aux PARL (<https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2022/10/Practical-Users-Guide-for-ADR-Procedures.pdf> - annexe 9) de l'AFNIC, en détenant un ou plusieurs noms de domaine identiques au nom de domaine, mais sous des TLD différents. Par exemple, comme il est indiqué au paragraphe 1.4 du contexte factuel et indiqué à l'annexe 7, le demandeur et ses sociétés affiliées détiennent des noms de domaine, dont notamment sudocrem.com, sudocrem.co.uk et sudocrem.us. Ces noms de domaine ont été enregistrés avant l'enregistrement du Nom de Domaine.

## ÉLIGIBILITÉ DU DEMANDEUR AU TRANSFERT DU NOM DE DOMAINE

3.1 Le Demandeur, la société Norton (Waterford) Limited, est une société immatriculée en Irlande. En tant que société enregistrée dans un État membre de l'UE, le demandeur est éligible pour recevoir et enregistrer le Nom de Domaine si une décision qui lui serait favorable était prononcée.

### VIOLATION DE L'ARTICLE L.45-2 DU CPCE

4.1 Le Demandeur soutient qu'au sens de l'article L.45-2 du CPCE, l'enregistrement du Nom de Domaine par le Défendeur porte atteinte au droit des marques du Demandeur. Le Défendeur n'a pas aucun intérêt légitime à utiliser le Nom de domaine et n'agit pas de bonne foi.

Le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Demandeur

4.2 Comme décrit plus haut, en ce qui concerne la qualité pour agir du Demandeur, le Nom de Domaine incorpore la marque de l'Union européenne du Demandeur pour SUDOCREM dans son intégralité au deuxième niveau, sans modification ni ajout. Ce dépôt de marque est, en tant que marque de l'Union européenne, valable en France et a été enregistré plus de deux décennies avant l'enregistrement du Nom de Domaine.

4.3 Étant donné que le Nom de Domaine est identique à la marque distinctive SUDOCREM et à d'autres noms de domaine contenant SUDOCREM utilisés par le Demandeur pour la publicité de ses produits en ligne (par exemple, sudocrem.com et sudocrem.co.uk), l'utilisation du Nom de Domaine par le Défendeur est susceptible de porter atteinte aux droits sur la marque du Demandeur. Comme il est indiqué dans le contexte factuel et dans d'autres parties de la présente plainte, la marque SUDOCREM a acquis un degré notable de reconnaissance et de fonds commercial à l'échelle internationale au cours des décennies d'utilisation. La composition du Nom de Domaine, en intégrant intégralement la marque SUDOCREM, donne aux internautes l'impression trompeuse qu'il est contrôlé ou autorisé par le Demandeur.

4.4 L'extension « .fr » est une fonction technique et non distinctive de la chaîne du Nom de Domaine et n'est pas prise en compte dans la comparaison entre la marque du Demandeur et le Nom de Domaine (voir également, par exemple, la décision AFNIC n° 2023-01075).

4.5 Au vu de ce qui précède, le Demandeur soutient qu'il satisfait à cette première partie de l'article L.45-2 du CPCE.

L'absence d'intérêts légitimes du Défendeur

5.6 Le Demandeur soutient que le Défendeur n'a aucun intérêt légitime dans le Nom de domaine. Il existe une liste non exhaustive de facteurs qui peuvent être pris en compte, au titre de l'article R.20-44-46 du CPCE, comme suit :

- 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.

5.7 Le Demandeur fait valoir tout d'abord qu'à sa connaissance, le Défendeur n'est pas connu sous le nom de « sudocrem » et qu'il n'a pas de droits de marque sur ce terme ni par un terme similaire (annexe 10). Le Défendeur n'a pas non plus été autorisé par le Demandeur à enregistrer des noms de domaine portant la marque SUDOCREM (ni aucune variante similaire pouvant prêter à confusion).

5.8 Il n'y a aucune preuve que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services. Le Nom de Domaine n'a, à la connaissance du Demandeur et depuis sa date d'enregistrement du 26 mars 2024, été utilisé que pour rediriger les utilisateurs vers une page de la plateforme de vente de noms de domaine, Sedo.com (Annexe 11). Cette page annonce la vente du Nom de Domaine pour 8 750 USD, un montant nettement supérieur à son coût d'enregistrement. Compte tenu de la renommée de la marque SUDOCREM du Demandeur (telle que détaillée dans le contexte factuel et ci-dessous), le seul acheteur plausible du Nom de Domaine est le Demandeur.

5.9 Le Nom de Domaine est entièrement composé du terme distinctif « SUDOCREM », et le comportement du Défendeur, plutôt que de constituer une quelconque offre, capitalise plutôt sur la renommée mondiale qui y est attachée. De toute évidence, le Défendeur ne fait pas un usage légitime, non commercial ou loyal du Nom de Domaine en annonçant sa vente et en ayant l'intention que le Demandeur le rachète.

5.10 Voir également, par exemple, la décision n° 2023-01067 de l'AFNIC, qui concernait l'utilisation par un défendeur d'un nom de domaine correspondant exactement à la marque d'un demandeur pour annoncer la vente du nom de domaine à titre onéreux excessif. Le comportement du Défendeur s'est modelé sur les droits du Demandeur et ne constituait pas une offre de bonne foi ('Le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucun usage en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services, sa seule utilisation consiste en sa mise en vente pour la somme de 10.000 euros').

#### *La mauvaise foi du Défendeur*

6.1 Il existe une liste non exhaustive de circonstances qui, si elles sont démontrées, démontrent qu'un défendeur a agi de mauvaise foi au sens de la Règle (voir l'article R.20-44-46 du CPCE). Celles-ci sont les suivantes :

- 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.

6.2 Le premier des facteurs ci-dessus est pertinent en l'espèce. Le Nom de Domaine a été enregistré en 2024, plus de deux décennies après l'enregistrement initial par le plaignant des droits de la marque déposée SUDOCREM dans l'Union européenne et longtemps après la création de la marque SUDOCREM. Les offres SUDOCREM du Demandeur sont disponibles dans plus de 40 pays et ses marques déposées, qui précèdent clairement l'enregistrement du Nom de Domaine en 2024, couvrent une multitude de juridictions.

6.3 Des décisions antérieures en matière de litiges relatifs à des domaines ont reconnu la grande renommée de la marque SUDOCREM (voir, par exemple affaire de l'OMPI n° DCN2019-0008 : « Le Comité constate que le plaignant jouit d'une grande réputation dans le domaine des marques SUDOCREM en ce qui concerne ses produits et services. »).

6.4 Le Demandeur dispose d'une forte présence en ligne sous la marque SUDOCREM, avec un large éventail de sites et de noms de domaine spécifiques à chaque pays, adaptés aux clients basés dans différentes juridictions (par exemple, <https://www.sudocrem.com/es/> pour l'Espagne, où le Défendeur est basé). La marque SUDOCREM du Demandeur est facilement identifiable dans les bases de données de marques accessibles au public (par exemple, l'Institut national de la propriété industrielle en France et la base de données mondiale sur les marques de l'OMPI – voir annexe 12). De plus, les premiers résultats de recherche pour « sudocrem » se rapportent clairement aux offres du demandeur (annexe 13). Il est donc évident que, nonobstant d'autres considérations, le degré le plus simple de diligence raisonnable aurait autrement permis au titulaire du Nom de Domaine de prendre connaissance des droits du Demandeur sur la marque déposée SUDOCREM de renommée internationale. Le Défendeur n'a pu choisir le Nom de Domaine qu'avec une connaissance spécifique de la marque déposée du Demandeur et l'intention d'en tirer parti.

6.5 S'agissant plus particulièrement du premier des exemples de mauvaise foi énumérés à l'article R.20-44-46 du CPCE, compte tenu de la notoriété de la marque déposée SUDOCREM et de la publicité faite par le Défendeur sur le Nom de Domaine pour le vendre, il existe des éléments de preuve solides que l'objectif premier du Défendeur en enregistrant le Nom de Domaine a été de le vendre au Demandeur pour une contrepartie excessive. Le Défendeur n'a pas fait un usage actif du Nom de Domaine et, compte tenu des connotations intrinsèques de la marque SUDOCREM pour le Demandeur, le comportement du Défendeur tire clairement parti des droits qui y sont associés.

6.6 Les experts ont toujours estimé que l'utilisation par un défendeur d'un nom de domaine qui reproduit exactement la marque d'un demandeur et annonce sa vente, constitue une preuve de mauvaise foi (voir, par exemple, la décision de l'AFNIC n° 2020-02024 qui concernait un nom de domaine se résolvant en une page de stationnement qui annonçait sa vente. Dans cette affaire, l'expert a noté : 'Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, non connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <truelayer.fr> avait enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le Requérant, propriétaire de la marque « TRUELAYER » de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.').

6.7 En résumé, le Demandeur soutient qu'il remplit les conditions de l'article L45-2 et demande le transfert du Nom de Domaine. »

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

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

## IV. Analyse

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,  
Au vu des dispositions du Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'Expert a évalué :

### i. L'intérêt à agir du Requéran

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 Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, ce dernier est titulaire de la marque :

- o Marque verbale de l'Union européenne « SUDOCREM » n° 000239442, déposée le 25 avril 1996 et enregistrée le 2 octobre 2000, et dûment renouvelée pour les classes 3 et 5.

Le nom de domaine litigieux <sudocrem.fr> est identique à la marque indiquée du Requéran.

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

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

La présente demande revendique comme fondement uniquement l'article L45-2-2 du CPCE.

#### a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <sudocrem.fr> est identique à la marque antérieure en vigueur du Requéran précitée, « SUDOCREM ».

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 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 Norton (Waterford) Limited, filiale du groupe Teva Pharmaceutical Industries Ltd, immatriculée au RCS irlandais sous le numéro 100363 le 22 mars 1984 ;
- En 2023, le groupe employait 37 000 salariés employés dans le monde qui servaient chaque jour près de 200 millions de personnes dans plus de 60 marchés ;
- Le Requérant est titulaire de marques « SUDOCREM » en vigueur notamment une marque de l'Union européenne déposée en 1996 ;
- Le nom de domaine <sudoctrem.fr> reprend en totalité et à l'identique la marque « SUDOCREM » ;
- Le Requérant déclare qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser le terme « SUDOCREM » dans un nom de domaine ;
- Le Requérant déclare qu'à sa connaissance le Titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur les bases de données de marques par le Requérant ne permettent de relever aucune marque enregistrée au nom du Titulaire en lien avec le nom de domaine litigieux ;
- Les résultats des recherches effectuées sur Google sur le terme « sudoctrem » démontrent qu'ils sont en lien avec le Requérant ;
- Le 17 juin 2024, le nom de domaine litigieux <sudoctrem.fr> renvoie vers une page de la plateforme de vente de la société « Sedo » indiquant un montant de 8750 USD ;
- Le Titulaire n'a pas répondu pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et qu'il l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée de la marque du Requérant en créant une 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 litigieux <sudoctrem.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 <sudoctrem.fr> au profit du Requérant, la société irlandaise Norton (Waterford) Limited.

## 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 16 août 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

