

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sanofi contre dakou dak

Litige No. D2024-0687

1. Les parties

Le Requérant est Sanofi, France, représenté par Selarl Marchais & Associés, France.

Le Défendeur est dakou dak, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sanof-groupe.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 février 2024. En date du 14 février 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 février 2024, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 19 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée.

Le 19 février 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français.

Le 21 février 2024, le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 28 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 mars 2024. Le 26 mars 2024, le Centre a informé les parties que le délai pour faire parvenir une réponse a été reporté au 31 mars 2024. Le 26 mars 2024, le Défendeur a envoyé une communication informelle.

En date du 4 avril 2024, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une multinationale pharmaceutique française dont le siège social se trouve à Paris (France). Elle est implantée dans plus de 180 pays sur les 5 continents et employant plus de 90 000 personnes et se classe au 4e rang mondial des multinationales pharmaceutiques en termes de ventes de médicaments sur ordonnance. Avec un chiffre d'affaires net consolidé de 43 milliards d'euros en 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, le Requérant se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés à la vente, principalement sur le marché des médicaments délivrés sur ordonnance, mais l'entreprise développe également des médicaments en vente libre.

Le Requérant est membre à part entière de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA). Historiquement, l'entreprise a été créée sous le nom de Sanofi-Aventis en 2004 par la fusion d'Aventis et de Sanofi-Synthélabo, et a pris le nom de Sanofi en mai 2011.

Le Requérant est un acteur majeur du marché pharmaceutique au niveau mondial.

La Commission administrative a examiné les marques citées dans la plainte et a fait des recherches sur les adresses de leurs titulaires, pour s'assurer qu'elles appartiennent au Requérant, à l'adresse indiquée sur la plainte.

Comme les Règles d'application le lui permettent (paragraphe 10(a)), la Commission administrative a agi de la manière appropriée pour procéder à cette recherche et a interrogé les bases de données officielles.

Parmi les marques citées en France et dans le monde, sont retenues celles en vigueur en France et dans l'Union européenne :

- Marque française semi-figurative SANOFI n° 3831592, enregistrée le 16 mai 2011 en classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38, 40, 41, 42 et 44 notamment pour les produits pharmaceutiques ;
- Marque française SANOFI n° 96655339, enregistrée le 11 décembre 1996 en classes 1, 3, 5, 9, 10, 35, 40 et 42, notamment pour les produits pharmaceutiques ;
- Marque française semi-figurative SANOFI n° 92412574, enregistrée le 26 mars 1992 en classe 5 pour les produits pharmaceutiques ;

- Marque française SANOFI n° 1482708, enregistrée le 11 août 1988 en classes 1, 3, 4, 5, 10, 16,25, 28 et 31 notamment pour les produits pharmaceutiques ;
- Marque de l'Union européenne (ci-après dénommé "UE") SANOFI n° 010167351, déposée le 2 août 2011 et enregistrée le 7 janvier 2012 en classes 3 et 5, notamment pour les produits pharmaceutiques ;
- Marque de l'UE SANOFI n° 004182325, déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée le 9 février 2006 en classes 1, 9, 10, 16, 38, 41, 42 et 44, notamment pour les produits chimiques destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques.
- Marque semi-figurative de l'UE SANOFI n° 000596023, déposée le 15 juillet 1997 et enregistrée le 1er février 1999 en classes 3 et 5, notamment pour les produits pharmaceutiques.

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine composés de la marque SANOFI, enregistrés sous les principales extensions de premier niveau, avec en particulier <sanofi.com>, enregistré le 13 octobre 1995.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1^{er} février 2024, au nom de "dakou dak, France".

Le nom de domaine litigieux donne accès à une page d'accueil générée par l'Unité d'enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion avec la marque SANOFI

Le nom de domaine litigieux imite la marque SANOFI qui n'a pas de signification particulière, et est donc particulièrement distinctive.

La société Sanofi est une société multinationale dans le domaine pharmaceutique qui développe, fabrique, distribue et vend depuis plus de 40 ans une grande variété de produits pharmaceutiques sous la marque et le nom commercial SANOFI.

Le nom de domaine litigieux comprend : (a) une imitation de la marque du Requérant ; (b) combinée avec un trait d'union et un terme descriptif et (c) suivi d'une extension générique de premier niveau ".com".

La partie dominante du nom de domaine contesté <sanof-groupe.com> est une mauvaise orthographe intentionnelle de la marque SANOFI, avec la simple suppression de la lettre finale "i".

L'adjonction du terme descriptif "groupe", qui est la traduction française du mot anglais "group" fait référence au groupe SANOFI.

Il suggère aux Internauts que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant, ce qui est faux.

Il s'agit d'une pratique de "typosquatting", fréquemment sanctionnée.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il ne fait aucun doute que le nom de domaine litigieux présente une similitude prêtant à confusion avec les marques sur lesquelles le Requérant a des droits.

Absence de droits ou d'intérêts légitimes

Le Défendeur n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux puisqu'il n'a même pas indiqué son identité.

Les données fournies sont incomplètes et donc inexactes.

Le Défendeur n'a ni droit antérieur, ni intérêt légitime sur la marque SANOFI, qui est connue dans le monde entier.

Le Requéran ne lui a jamais concédé de licence, ni ne l'a autorisé à utiliser ses marques ou à enregistrer un nom de domaine incluant sa marque SANOFI.

Le nom de domaine litigieux donne accès au site de l'Unité d'enregistrement.

Cet usage ne caractérise pas un usage légitime non commercial ou équitable, ni un usage dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Il en résulte que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux, au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Enregistrement et usage de mauvaise foi

Lorsque le Défendeur a choisi d'enregistrer un nom de domaine litigieux qui est identique ou similaire à la marque du Requéran, qui a une notoriété mondiale, il est raisonnable de conclure que le Défendeur a agi en connaissance de cause, pour bénéficier de la renommée de la marque SANOFI.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le but d'attirer les internautes en créant un risque de confusion - ou au moins une impression d'association entre les marques SANOFI et le nom de domaine litigieux.

Il a été établi dans de nombreux cas d'application des Principes directeurs que la détention passive, dans les circonstances appropriées portant sur des marques renommées, relève du concept d'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

L'affaire la plus importante à cet égard est le Litige OMPI n° [D2000-0003](#), *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*.

L'absence d'utilisation réelle apparente du nom de domaine litigieux particulièrement proche de ceux utilisés par le Requéran est susceptible de causer un préjudice irréparable à sa clientèle générale car les internautes pourraient être amenés à croire que le Requéran n'est pas sur Internet ou pire, que le Requéran n'est plus en activité.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé intentionnellement de mauvaise foi.

B. Défendeur

La plainte est restée sans réponse.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéran justifie de ses droits sur la marque SANOFI, qui sont antérieures au nom de domaine litigieux.

La marque SANOFI est aisément reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. La seule différence est la suppression de la lettre finale "i". Il s'agit d'une pratique de « typosquatting » sur la marque SANOFI. L'ajout du terme "groupe" n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion. Voir les sections 1.7 et 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, (["Synthèse de l'OMPI, version 3.0"](#)). Le nom de domaine litigieux est donc semblable au point de prêter à confusion, à la marque SANOFI.

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l'intérêt légitime qui s'y attache peut-être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;
- (ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- (iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n'est pas affilié et n'est pas connu du Requéant, qui ne l'a pas autorisé à exploiter la marque de renommée SANOFI, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte et n'a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.

Compte tenu des faits décrits par le Requéant, non contestés en l'absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs) :

- (i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requéant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;
- (ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d'une telle pratique;
- (iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales

d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n'a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.

Selon les données Whois divulguées, le Défendeur dit être localisé en France, même si l'adresse indiquée est incomplète.

Le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque de renommée SANOFI, très connue en France, lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux.

L'activité pharmaceutique du Requêteur est strictement réglementée pour des raisons de protection de l'ordre public.

Cela signifie que des pratiques de tiers enregistrant sans autorisation un nom de domaine composé de la marque SANOFI sous laquelle le Requêteur exerce son activité et est connu en France et dans le monde, ne peuvent être tolérées, car elles exposent à un risque permanent de fraudes, beaucoup trop dangereux pour le Requêteur et pour le public.

Cela expose par exemple au risque de l'installation d'un serveur Mail exchange "MX" destiné à créer des adresses de messagerie pouvant être utilisées pour des pratiques de phishing.

Eu égard à l'absence d'usage du nom de domaine litigieux, autre que pour donner accès à la page d'accueil de l'Unité d'enregistrement, il convient de prendre en compte les particularités et les circonstances de l'affaire.

La détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur équivaut à un acte de mauvaise foi de la part du Défendeur, car :

(i) la marque SANOFI est renommée en France, pays du domicile du Défendeur ;

(ii) le Défendeur n'a pas contesté la plainte et n'a donc fourni aucune preuve d'un usage effectif ou envisagé de bonne foi du nom de domaine litigieux;

(iii) le Défendeur, personne physique, a communiqué des données fantaisistes ne permettant pas de le joindre et de l'identifier ;

(iv) (iii) compte tenu de tout ce qui précède, il n'est pas possible de concevoir une utilisation active plausible, actuelle ou envisagée, du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, par exemple en constituant une pratique déloyale ou frauduleuse, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requêteur en vertu de la législation sur les marques.

Compte tenu des faits décrits par le Requêteur, non contestés en l'absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Compte tenu ensuite des circonstances particulières de cette affaire, la Commission administrative conclut que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur (section 3.3. de la [Synthèse de](#)

[l'OMPI, version 3.0](#)") dans ce cas particulier satisfait à la condition du paragraphe 4(a)(iii) selon laquelle le nom de domaine "est utilisé de mauvaise foi" par le Défendeur.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sanof-groupe.com> soit radié.

/Marie-Emmanuelle Haas/

Marie-Emmanuelle Haas

Expert Unique

Le 19 avril 2024