



DÉCISION DE L'AFNIC

perrigo.fr

Demande n° FR-2018-01590

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société L. PERRIGO COMPANY

Le Titulaire du nom de domaine : Madame B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : perrigo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 octobre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 octobre 2018

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 avril 2018 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.

- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 14 mai 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 juin 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <perrigo.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 :

- Pouvoir donné le 11 janvier 2018 par le Requérant à son représentant pour engager toute action nécessaire à la récupération du nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Autorisation donnée le 11 janvier 2018 par le Requérant à la société OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPPEMENT NV sise en Belgique d'enregistrer et d'être titulaire du nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « PERRIGO », numéro 000176883 enregistrée le 01 avril 1996 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 3 et 5 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne semi-figurative « PERRIGO », numéro 011032241 enregistrée le 11 juillet 2012 par le Requérant pour la classe 5 ;
- Informations détaillées sur la marque internationale « PERRIGO », en vigueur en France, numéro 1367551 enregistrée le 07 mars 2017 par le Requérant pour les classes 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 42 et 44 ;
- Extrait de la base Whois du 25 avril 2018 du nom de domaine <perrigo.fr> enregistré le 04 octobre 2017 par le Titulaire ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - o <perrigo.pl>, <perrigo.be> et <perrigo.ch> le 13 septembre 2017 ;
 - o <perrigo.ro> le 16 septembre 2017 ;
 - o <perrigo.si> le 29 septembre 2017 ;
- Extraits de la base whois de plusieurs noms de domaine enregistrés sous différentes extensions avec des titulaires ayant la même adresse électronique que celle du Titulaire du nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Page du site <http://www.sedo.fr> relative à la vente du nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques appartenant au Titulaire effectuée avec la solution SAEGIS sur SERION de la société COMPUMARK ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France « PERRIGO » effectuée dans la base INPI ;

- Résultats obtenus après une recherche de décisions extrajudiciaires rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI ayant pour défendeurs deux des titulaires de noms de domaine ayant la même adresse électronique que celle du Titulaire du nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Fiches de résumé de plusieurs décisions extrajudiciaires de transfert rendues de 2010 à 2017 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI ayant pour défendeurs deux des titulaires de noms de domaine ayant la même adresse électronique que celle du Titulaire du nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Captures d'écrans des résultats obtenus après une recherche sur l'adresse électronique du Titulaire effectuée sur les sites internet de DomainIQ et DomainBigData ;
- Capture d'écran du résultat obtenu après une recherche sur l'adresse du Titulaire effectuée avec le moteur de recherche Google Maps ;
- Courriels des 13 et 18 octobre envoyés par le représentant du Requéran au Titulaire le mettant en demeure de cesser l'utilisation du nom de domaine <perrigo.fr> et de le transférer au Requéran ;
- Courriel du Titulaire en réponse le 18 octobre 2017.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation totale de l'argumentation]

« Il est d'abord précisé que le bureau d'enregistrement « Register NV », représenté par [prénom nom], est autorisé par le Requéran à le représenter pour la présente procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <perrigo.fr> (annexe 1).

L'enregistrement du nom de domaine <perrigo.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle » du Requéran 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).

1/ Intérêt à agir

Le Requéran, L. Perrigo Company, est une société pharmaceutique américaine spécialisée dans les médicaments génériques et les produits pharmaceutiques OTC (sans ordonnance) (www.perrigo.com).

Le groupe Perrigo bénéficie d'une forte présence en Europe. Elle a notamment acquis le groupe belge Omega Pharma en 2014.

L. Perrigo Company est titulaire de la marque « PERRIGO » dans le monde entier, et en particulier des marques suivantes en Europe:

- *Marque de l'Union européenne « PERRIGO » n°000176883 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 16 décembre 1999 en classes 3 et 5 (Annexe 2),*
- *Marque de l'Union européenne n°011032241 déposée le 11 juillet 2012 et enregistrée le 10 décembre 2012 en classe 5 (Annexe 3),*
- *Marque internationale « PERRIGO » n° 1367551 déposée le 7 mars 2017 en classes 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 42 et 44 et désignant entre autres l'Union européenne (Annexes 4 et 5).*

Le nom de domaine <perrigo.fr> reproduisant à l'identique l'élément « PERRIGO » de la dénomination sociale L. Perrigo Company et la marque « PERRIGO », le Requéran a un intérêt à agir à l'encontre dudit nom de domaine.

2/ Atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

2.1. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran

Le Requéran est titulaire des marques « PERRIGO » précitées (Annexes 2 à 5):

- *Marque de l'Union européenne « PERRIGO » n°000176883,*
- *Marque de l'Union européenne n°011032241,*
- *Marque internationale « PERRIGO » n° 1367551 désignant l'Union européenne.*

Le nom de domaine <perrigo.fr> (enregistré le 4 octobre 2017) reproduit à l'identique les marques

antérieures « PERRIGO » du Requérant.

Tout usage du nom de domaine <perrigo.fr> porterait les internautes à croire qu'il s'agit d'un site officiel du Requérant, créant ainsi un sérieux risque de confusion.

Le nom de domaine <perrigo.fr> est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

2.2 Absence d'intérêt légitime et de bonne foi du Titulaire

2.2.1 Absence d'intérêt légitime

Le nom de domaine <perrigo.fr> a été enregistré le 4 octobre 2017 par un Titulaire identifié comme « [prénom nom] » domicilié en Espagne (Whols, annexe 6).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société « L. Perrigo Company » ou l'une de ses filiales, d'aucune licence sur la marque « PERRIGO » et n'a pas été autorisé à enregistrer un nom de domaine comportant la marque « PERRIGO ».

Le Titulaire ne dispose d'ailleurs d'aucun droit sur la marque « PERRIGO » :

- Une recherche sur la base de données Saegis par titulaire parmi les marques ayant effet dans les pays de l'Union européenne ne fait apparaître aucun résultat pour « [prénom nom] » (annexe 7),

- Une recherche sur la base de données de l'INPI montre que toutes les marques « PERRIGO » ayant effet en France sont détenues par le Requérant, la société « L. Perrigo Company » (annexe 8).

Le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime dans le nom de domaine <perrigo.fr>.

2.2.2 Mauvaise foi

Le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté en toute mauvaise foi, ce qui se déduit du faisceau d'indices suivant :

a) Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux <perrigo.fr> le 4 octobre 2017 (annexe 6), soit seulement quelques jours après l'enregistrement par Omega Pharma Innovation & Development NV, filiale du Requérant, des noms de domaine suivants en Europe (Whols en annexe 9),:

- <perrigo.pl>, <perrigo.ch>, <perrigo.at>, <perrigo.be>, <perrigo.lt>, <perrigo.lv> enregistrés le 13/09/2017

- <perrigo.ro> enregistré le 16/09/2017

- <perrigo.si> enregistré le 29/09/2017.

Le Titulaire a donc procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux en toute connaissance de la marque « PERRIGO » du Requérant et de ses enregistrements de noms de domaine en Europe, avec pour but de bloquer l'enregistrement du nom de domaine correspondant à sa marque sous l'extension française .fr.

b) Le nom de domaine litigieux <perrigo.fr> redirige vers une « page parking » (annexe 10) n'affichant aucune exploitation légitime.

Le Titulaire ne s'est donc pas préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

c) <perrigo.fr> semble avoir été enregistré principalement dans un but de revente.

Le Titulaire a mis en vente le nom de domaine litigieux sur Sedo.com (annexe 11) et en fait l'annonce depuis la « page parking » accessible depuis l'adresse <http://www.perrigo.fr> (annexe 10).

De plus, le Requérant, par l'intermédiaire du bureau d'enregistrement « Register NV » de sa filiale belge « Omega Pharma Innovation & Development NV », a pris contact avec le Titulaire du nom de domaine litigieux et n'a reçu pour réponse qu'une offre commerciale proposant l'achat du nom de domaine (annexe 12).

d) Le numéro de téléphone indiqué par le Titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine et mentionné sur le Whols (annexe 6) est un numéro de téléphone incorrect.

Une procédure de demande de vérification des coordonnées a d'ailleurs été introduite auprès de l'AFNIC en date du 19 octobre 2017.

e) L'adresse du Titulaire ([adresse postale]) semble être une fausse adresse. Une recherche Google Maps sur cette adresse montre qu'il s'agit de l'adresse de l'Institut National [XXX] ("Instituto Nacional [XXX]") (annexe 13).

f) Le nom du Titulaire lui-même est un faux nom.

L'adresse email de contact <[xxx]@gmail.com> (annexe 6) est associée à au moins 215 noms de domaine et à 45 noms de titulaires différents, notamment [prénom nom] (recherche DomainIQ, annexe 14).

Le Titulaire utilise aussi les noms « [prénom nom] », « [prénom nom] », « [prénom nom] » et « [prénom nom] » (recherche DomainIQ (pop up), annexe 15).

Le nom du Titulaire, «[prénom nom]», est donc selon toute vraisemblance un faux nom.

g) Le Titulaire (<[xxx]@gmail.com> / [prénom nom] / [prénom nom]) semble engagé dans une activité habituelle de cybersquattage.

L'adresse email <[xxx]@gmail.com> est associée à un grand nombre de noms de domaine, dont beaucoup correspondent à des marques renommées (recherche Domain Big Data, annexe 16), par exemple :

- <waltdisney.us> au nom de [prénom nom], Overseer Investments Inc (annexe 17),
- <urbanoutfitters.in> au nom de [prénom nom], Overseer Investments Inc (annexe 18),
- <koreanair.in> au nom de [prénom nom], Overseer Domain Management (annexe 19),
- <bnpparibas-am.in> au nom de [prénom nom] (annexe 20),
- <microsoftstore.us> au nom de [prénom nom], Overseer Investments Inc (annexe 21),
- <armanibeauty.at> au nom de [prénom nom] (annexe 22).

Le Titulaire (<[xxx]@gmail.com>/ [prénom nom] / [prénom nom] / Overseer Investments / Overseer Domain Management) apparaît comme défendeur dans de nombreuses procédures de règlement alternatif des litiges, notamment :

- 22 plaintes UDRP visant [prénom nom] e (Annexe 23), toutes ayant ordonné le transfert du/des nom(s) de domaine visé(s):

- < asos.asia > (UDRP No. D2017-2458) (Annexe 24),
- < soprasteriahr.com > (UDRP No. D2016-0151) (Annexe 25),
- < capitaliq.org > (UDRP No. 2013-1543) (Annexe 26),
- < armanibeautyusa.com > (UDRP No. D2012-0595) (Annexe 27),
- < lagarderepublicite.com > (UDRP No. D2012-0473) (Annexe 28),
- < groupgucci.com>, < gucci-parfum.com >, etc (UDRP No. D2012-0357) (Annexe 29),
- < drmartensstore.com > (UDRP D2011-1943) (Annexe 30),
- < porschese.com > (UDRP No. D2011-1913) (Annexe 31),
- < basf-usa.com > (UDRP No. D2011-1910) (Annexe 32),

- < hotelmissoni.net > (UDRP No. D2011-1768) (Annexe 33),
- <garnier-usa.com>, <lancomeparfums.com>, etc (UDRP No. D2011-1608) (Annexe 34),
- < sncfinternational.com> (UDRP No. D2011-1503) (Annexe 35),
- < stuartweitzman.tv > (UDRP No. DTV2014-0004) (Annexe 36),
- < ghdhair.nl> (UDRP No. DNL2017-0065) (Annexe 37),
- < rolls-roycemotorcars.nl > (UDRP No. DNL2015-0062) (Annexe 38),
- < arlafoods.mx > (UDRP No. DMX2016-0012) (Annexe 39),
- < rolls-roycemotorcars.mx> (UDRP No. DMX2016-0006) (Annexe 40),
- < stuartweitzman.me > (UDRP No. DME2015-0003) (Annexe 41),
- < dulcolax.es> (UDRP No. DES2016-0035) (Annexe 42),
- < millemiglia.ae > (UDRP No. DAE2016-0001) (Annexe 43),
- 6 plaintes UDRP visant Oversee Domain Management ou Oversee Investment (annexe 44), dont 5 ayant ordonné le transfert du nom de domaine litigieux :
- < bottegavenettaparfums.com > (UDRP No. D2013-1527) (Annexe 45),
- < onlinebacarrat.com > (UDRP D2013-0317) (Annexe 46),
- < extraexplica.com > (UDRP D2011-1378) (Annexe 47),
- < birgerchristensen.com > (UDRP D2011-0814) (Annexe 48),
- < carrollhouse > (UDRP D2010-2103) (Annexe 49).

Au vu de cet important faisceau d'indices, il est évident que le Titulaire du nom de domaine <perrigo.fr> est un cybersquatteur reconnu et a enregistré le nom de domaine en cause en vue d'empêcher le Requéant, titulaire des marques « PERRIGO », de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine en France et/ou en vue de le vendre et non pour l'exploiter effectivement. Le Titulaire n'ayant aucun intérêt légitime dans le nom de domaine en cause et l'ayant enregistré de mauvaise foi, le nom de domaine <perrigo.fr> ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

3/ Demandes

Le Requéant sollicite donc du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <perrigo.fr>. Au vu des dispositions de l'article 5.1 (88) de la Charte de nommage de l'AFNIC, le Requéant (société de droit américain) demande que le nom de domaine soit enregistré au nom de sa filiale belge, Omega Pharma Innovation & Development NV. Une autorisation est jointe en annexe 50. Le bureau d'enregistrement « Register NV » est autorisé par le Requéant à le représenter pour l'enregistrement et la gestion du nom de domaine <perrigo.fr>.

N'hésitez pas à contacter l'adresse <[prénom nom]@[nom de domaine]> pour tout renseignement complémentaire concernant cette demande.».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine au bénéfice de la société OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

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

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <perrigo.fr> est identique :

- Aux marques du Requéant à savoir :
 - o La marque de l'Union européenne « PERRIGO », numéro 000176883 enregistrée le 01 avril 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 3 et 5 ;
 - o La marque de l'Union européenne semi-figurative « PERRIGO », numéro 011032241 enregistrée le 11 juillet 2012 pour la classe 5 ;
 - o La marque internationale « PERRIGO », en vigueur en France, numéro 1367551 enregistrée le 07 mars 2017 pour les classes 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 42 et 44 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant et notamment :
 - o <perrigo.pl>, <perrigo.be> et <perrigo.ch> le 13 septembre 2017 ;
 - o <perrigo.ro> le 16 septembre 2017 ;
 - o <perrigo.si> le 29 septembre 2017.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège constate que :

- Le Requéant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <perrigo.fr> ;
- Pour autant, le Requéant demande la transmission du nom de domaine <perrigo.fr> au bénéfice de sa filiale belge, la société OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV ;
- Cependant aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier ce lien juridique entre les deux entités.

V. Décision

Le collège a considéré que la mesure de transmission du nom de domaine <perrigo.fr> au profit de la société OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV est inapplicable et rejette donc la demande du Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 25 juin 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

