



DÉCISION DE L'AFNIC

gwpharm.fr

Demande n° FR-2019-01920

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GW PHARMA LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : gwpharm.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 janvier 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 janvier 2020

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 novembre 2019 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 22 novembre 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 décembre 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 décembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Informations du 19 novembre 2019 extraites du site internet de Companies House, fournies en langue étrangère sans traduction en langue française, relatives à l'enregistrement de la société anglaise GW PHARMA LIMITED immatriculée en janvier 1999 à Cambridge en Angleterre ;
- « Rapport annuel et comptes 2018 » de la société GW PHARMACEUTICALS PLC fourni en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
- Communiqué du 06 mai 2019 « GW PHARMACEUTICALS PLC annonce les résultats financiers et progrès opérationnels pour le premier trimestre clos le 31 mars 2019 » de la société GW PHARMACEUTICALS PLC fourni en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
- Communiqué du 06 août 2019 « GW PHARMACEUTICALS PLC annonce les résultats financiers et progrès opérationnels pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019 » de la société GW PHARMACEUTICALS PLC fourni en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
- Documents et informations détaillées relatifs à la marque internationale « GWPHARM » numéro 1220677, désignant la France, enregistrée le 05 juin 2014 par la société GW Pharma Limited pour la classe 5 ;
- Documents et informations détaillées relatifs à la marque de l'Union européenne semi-figurative « GW PHARMACEUTICALS » numéro 3477544 enregistrée le 30 octobre 2003 et dûment renouvelée par la société GW Pharma Limited pour les classes 5, 9, 10, 16, 20, 31, 41, 42 et 44 ;
- Documents et informations détaillées relatifs à la marque de l'Union européenne « GW PHARMA » numéro 16448201 enregistrée le 08 mars 2017 par la société GW Pharma Limited pour la classe 5 ;
- Publication au BOPI 19/05 NL - VOL.I du 01 février 2019 de la demande d'enregistrement de la marque française « CANOPY GROWTH » numéro 4513815 déposée le 09 janvier 2019 par le Titulaire pour les classes 5, 31 et 34 ;
- Publication au BOPI 19/18 VOL.II du 03 mai 2019 de l'enregistrement effectué sans modification par rapport à la demande de la marque française « CANOPY GROWTH » numéro 4513815 ;
- Extraits du 12 novembre 2019 de la base Whois des noms de domaine :
 - <gwpharm.com> enregistré le 26 mai 2000 par le Requérant ;
 - <gwpharm.co.uk> enregistré le 31 mai 2000 sans indication de son titulaire ;
 - <gwpharm.fr> enregistré le 09 janvier 2018 sous diffusion restreinte ;

- Demande de divulgation de données personnelles envoyée à l'Afnic et la réponse de cette dernière le 19 septembre 2019 concernant le nom de domaine <gwpharm.fr> ;
- Capture d'écran du 31 octobre 2019 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <gwpharm.fr> ;
- Captures d'écrans du 12 novembre 2019 de plusieurs rubriques et notamment « À propos de nous – GW Pharmaceuticals, plc », « Histoire et approche » et « Nouvelles » extraites du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <gwpharm.co.uk> ;
- Captures d'écrans du 12 novembre 2019 des rubriques « À propos » et « Produits » extraites du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <canopygrowth.com > ;
- Parutions entre 2010 et 2016 relatives aux produits à base de cannabis du Requéran et notamment :
 - Article « France OK's first cannabis-based medicine » paru en langue étrangère le 09 janvier 2014 sur le site internet www.thelocal.fr et fourni avec sa traduction en langue française ;
 - Article « Sativex. Le 1^{er} médicament à base de cannabis dans les pharmacies en 2015 » publié le 09 janvier 2014 sur le site internet « Pourquoi docteur – Comprendre pour agir » ;
 - Article « Mise en garde de l'Académie de médecine contre le Sativex » publié le 14 janvier 2014 sur le site internet <https://www.lepoint.fr> ;
 - Article « SCLÉROSE en plaques : Sativex, à base de cannabis, bientôt en pharmacie » publié le 09 janvier 2014 sur le site internet « santé log – La communauté des professionnels de santé » ;
 - Article « Le britannique GW PHARMACEUTICALS, premier producteur légal de cannabinoïdes » publié en septembre 2013 sur le site internet <http://www.lemonde.fr> ;
- Article « Faut-il dépénaliser l'usage du cannabis pour les malades » publié le 28 janvier 2015 sur le site internet <http://www.leparisien.fr> ;
- Résultats obtenus après les recherches de termes « GWPHARM », « GW PHARMA » et « GW PHARMACEUTICALS » dans les dictionnaires en ligne français-anglais et anglais Collins ;
- Résultats obtenus après les recherches de termes « GWPHARM », « GW PHARMA » et « GW PHARMACEUTICALS » dans les dictionnaires en ligne français-anglais et anglais Cambridge Dictionary ;
- Résultats obtenus le 31 octobre 2019 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <gwpharm.fr> sur le site internet <https://mxtoolbox.com> ;
- Résultats obtenus le 12 novembre 2019 après les recherches de termes « GWPHARM » et « GW PHARM » sur le site internet <https://www.le-dictionnaire.com> ;
- Résultats obtenus le 31 octobre 2019 pour les recherches effectuées avec le moteur de recherche Google sur les termes « [prénom nom du Titulaire] + GWPHARM » et « [prénom nom du Titulaire] + GWPHARM.COM » ;
- Trois premières pages de résultats obtenus le 06 novembre 2019 pour les recherches effectuées avec le moteur de recherche Google sur les termes « GWPHARM » et « GW PHARM » ;
- Courrier du 15 août 2019 fourni en langue étrangère sans traduction en langue française.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«[Informations d'introduction de la demande SYRELI]

Moyens de la plainte

Nous vous remercions de trouver ci-dessous les arguments de la Requéran.

MOYENS DE LA PLAINTÉ

Description de l'activité de ta société Requéran

1 . La société Requéran, GW Pharma Limited, a été constituée le 29 janvier 1999 et est une filiale du Groupe GW Pharmaceutics (ci-après dénommé "GW" et/ou "le Groupe"). GW a été fondé en 1998 et exerce ses activités aux États-Unis ("USA"), au Royaume-Uni ("UK") et en Europe. GW est

dirigé par la société mère de la Requête, GW Pharmaceuticals Plc ("la PLC"), qui est cotée à la bourse NASDAQ.

2. La Requête constitue une composante importante de GW et est responsable des activités de fabrication des principales préparations pharmaceutiques du Groupe, l'Epidiolex et le Sativex (cf. infra). La Requête est également titulaire de droits de Propriété intellectuelle ("DPI") afférents au Groupe, y compris son fonds de commerce et de demandes et enregistrements de marques à travers le monde.

3. La Requête est largement connue du public en tant que « GW » et, dans la mesure où les diverses entités du Groupe sont toutes sous le contrôle commun d'une même société mère et que le public ne fait pas de distinction entre les activités des composantes de GW, aux fins de commenter les intérêts légitimes et la mauvaise foi, la renommée et les activités (le cas échéant) de GW sont attribuées à la Requête, laquelle est titulaire des marques de renommée citées dans la présente plainte (cf. infra).

4. La Requête est un laboratoire biopharmaceutique de recherche, de développement et de commercialisation de nouveaux produits parmi de nombreux domaines thérapeutiques. En particulier, au cours des vingt dernières années, la Requête s'est fait connaître comme étant un leader mondial du développement de médicaments à base de cannabinoïdes dérivés de plantes. La Requête est, à cet égard, titulaire de nombreux droits sur sa dénomination et sur ses marques de produits et services dans de nombreux territoires (cf. infra).

5. La Requête a notamment acquis une certaine réputation dans le développement du "Sativex", le premier médicament au monde dérivé du cannabis, désormais adopté dans plus de vingt-cinq pays, incluant notamment la France, destinés au traitement de la spasticité due à la sclérose en plaques. Aux États-Unis, le Sativex est en cours d'approbation par la Food and Drug Administration. La Requête poursuit continuellement ses recherches et le développement du Sativex et d'autres médicaments cannabinoïdes d'origine végétale.

6. En France, la Requête a déposé une demande d'autorisation pour la mise sur le marché du Sativex dès 2013 à la suite d'un décret signé par le ministre français de la Santé en juin 2013, modifiant la législation nationale française et autorisant un médicament à base de cannabis soumis à l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). L'autorisation de mise sur le marché a été accordée par l'ANSM en 2014 et le Sativex reste le premier et le seul médicament à base de cannabis à obtenir cette autorisation en France. L'approbation du Sativex a attiré l'attention des médias, certains ayant anticipé la possibilité d'un assouplissement de la législation sur l'usage médical du cannabis en France (voir les articles de presse présentés en Annexe I).

7. Plus récemment, en s'appuyant sur le succès du Sativex, la Requête a mis au point une formation orale de cannabidiol purifié (CBD) - communément appelé "Epidiolex" - pour le traitement de maladies rares et graves chez les enfants. L'Epidiolex a été approuvé le 25 juin 2018 comme médicament aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement des convulsions associées au syndrome de Lennox-Gastaut et au syndrome de Dravet, deux syndromes épileptiques rares et graves à apparition précoce, résistants aux médicaments. L'approbation par la FDA de l'Epidiolex en tant que médicament a constitué une étape historique et un événement majeur dans l'industrie pharmaceutique, car l'Epidiolex a été le premier et reste le seul médicament à base de cannabinoïdes d'origine végétale approuvé par la FDA à être distribué aux États-Unis.

8. En Europe, la Requête a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour l'Epidiolex auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA) en décembre 2017 qui a été officiellement acceptée pour examen en février 2018. Elle a reçu un avis favorable de l'EMA en juillet 2019, à la suite duquel la Commission européenne a accordé l'autorisation de mise sur le marché du médicament sous le nom UEPIDYOLEX le 23 septembre 2019, marquant une autre étape importante dans l'activité et la renommée de la Requête.

9. La société Requêteur a prospéré, en tant que laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments, pendant des années avant son essor récent. Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires global total du Groupe GW s'est élevé à 15,4 millions de dollars (USD) et, pour l'exercice 2017, le chiffre d'affaires global total du Groupe GW a atteint 15,7 millions de dollars (USD). Au cours du seul mois qui s'est écoulé entre le lancement commercial de l'Epidiolex et la fin de l'exercice comptable du Groupe, l'Epidiolex a représenté 4,7 millions de dollars (USD) de chiffre d'affaire. Les résultats des premier et deuxième trimestres 2019 ont montré un chiffre d'affaires net de l'Epidiolex aux Etats-Unis de 33,5 millions de dollars (USD) et 68,4 millions de dollars (USD) par trimestre, portant le chiffre d'affaires net du premier semestre 2019 à 101,9 millions de dollars (USD), ce qui démontre que le produit est, et devrait rester, un succès significatif, entraînant une reconnaissance croissante de la notoriété de l'Epidiolex et de la marque « GW Pharma ». Un extrait du rapport annuel 2018 de la société anonyme détaillant le chiffre d'affaires annuel du Groupe en 2018 et 2017, ainsi que les communiqués de presse du 6 mai 2019 et du 6 août 2019 présentant respectivement les résultats des ventes de l'Epidiolex aux Etats Unis au premier trimestre et au deuxième trimestre 2019, sont joints en Annexe 2.

10. La Requêteur invite l'Expert à consulter les documents présentés en Annexe 3 qui font état de la renommée des marques et des produits de la Requêteur. Il s'agit notamment d'une sélection d'articles de presse provenant de publications d'actualités dont la plupart présentent ou font référence à la Requêteur et à ses produits Sativex et/ou Epidiolex, et dont la majorité sont antérieurs de façon substantielle à l'enregistrement du nom de domaine litigieux objet de la présente plainte.

Les droits de la Requêteur

11.. Dans le cadre de ses efforts pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, la Requêteur a cherché à protéger sa dénomination sociale et le nom de son produit en tant que marque, notamment (cf. extraits de la base de données du Registre des Marques de l'EUIPO en Annexe 4):
i) Marque internationale désignant l'UE « GWPHARM » n° 1220677 enregistrée le 5 juin 2014 en classe 5;
ii) Marque de l'Union européenne «[image] » n° 3477544 déposée en classes 5, 9, 10, 16, 20, 31, 41, 42 et 44 le 30 octobre 2003 et enregistrée le 16 août 2005 ; et
iii) Marque de l'Union européenne «GW PHARMA » n° 16448201 déposée en classe 5 le 8 mars 2017 et enregistrée le 30 juin 2017.

12. Les marques exposées ci-dessus ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine contesté le 9 janvier 2018. Ces marques sont enregistrées et utilisées de longue date, notamment depuis 2005 et 2014, soit bien avant la réservation du nom de domaine contesté.

13. Il est évident que la Requêteur dispose de droits sur les dénominations « GWPHARM », « GW PHARMACEUTICALS » et « GW PHARMA » qui forment une famille de marques GW (famille de 'marques GW'). Les marques GW de la Requêteur sont fortes et intrinsèquement distinctives et ont été largement et continuellement utilisées par la Requêteur depuis sa constitution en 1999. Il convient de noter que l'élément GW du nom et de la marque de l'entreprise de la Requêteur est censé refléter la première lettre de chacun des noms de famille des fondateurs, le [nom] et le [nom].

14. L'acronyme GW n'a aucune autre signification dans les domaines de la santé, de la médecine ou pharmaceutique. L'Annexe 5 fait état des résultats des recherches effectuées sur divers dictionnaires en ligne qui montrent que chacune des marques GW n'a pas de signification générique dans les langues française ou anglaise. L'Annexe 6 est constituée par les trois premières pages des résultats des recherches effectuées sur Google France pour les termes "GWPHARM" et "GW PHARM". Ces résultats montrent que les termes GW PHARM sont directement associés par le consommateur aux produits et services de la Requêteur.

15. La Requêteur est titulaire et exploite, notamment, les noms de domaine <gwpharm.com> et <gwpharm.co.uk> sur lesquels sont hébergés ses sites Web commerciaux et où les marques GW

sont référencées de manière visible (cf. Annexe 7). Notamment le nom de domaine <gwpharm.com> a été enregistré par la Requêteur le 5 juillet 2013, soit avant l'enregistrement du nom de domaine contesté <gwpharm.fr> d'environ 4 ans.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Demandeur

16. La présente plainte vise le nom de domaine <gwpharm.fr> enregistré le 9 janvier 2018 ("la date d'enregistrement" - cf. Annexe 8 -), soit près de 20 ans après que la Requêteur a commencé à utiliser sa marque GW.

17. Le nom de domaine est constitué exclusivement du terme "GWPHARM", identique aux marques de la Requêteur, et du ccTLD .fr". En tant que tel, le nom de domaine est quasi identique aux marques de la Requêteur, L'extension .fr ne modifiant pas la signification, la perception ou le caractère distinctif et dominant de la marque "GWPHARM". Le nom de domaine est en tout état de cause similaire et prête à confusion avec les noms de domaine que la Requêteur exploite.

18. La Requêteur estime que le Nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de marque. La Requêteur utilise <GWPHARM.COM> comme site Web principal de son entreprise et pour ses communications par email. Il est courant d'utiliser une variété de noms de domaine spécifiques à un pays qui correspondent au site Web principal d'une entreprise, comme le prouve l'utilisation de GWPHARM.CO.UK par la Requêteur. Dès lors, les internautes qui sont très susceptibles de croire que le nom de domaine appartient à la Requêteur ou, à défaut, que son enregistrement a été autorisé par la Requêteur, et qu'il est lié ou associé à la Requêteur.

L'absence de droits et d'intérêts légitimes du Titulaire du nom de domaine

19. Selon les informations dont dispose la Requêteur, le Titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux et/ou l'utilisation du terme « GWPHARM ».

20. Le Titulaire du nom de domaine a choisi de restreindre l'accès à ses données personnelles telles qu'elles figurent sur le Whois relatif au nom de domaine concerné. A la suite du dépôt d'une demande de divulgation de données personnelles, l'Afnic a confirmé que le Titulaire du nom de domaine est [prénom nom], domicilié à [Ville], en France (cf. Annexe 8). Le Titulaire du nom de domaine n'est pas autorisé à faire usage de la marque « GWPHARM » de la Requêteur et n'est en aucun cas affilié ou connu par cette dernière. La famille de marque GW de la Requêteur sont distinctives et n'ont pas d'autre signification que celle de signifier les affaires et les produits de la Requêteur (voir les pièces produites en Annexes 5 et 6). La Requêteur surveille rigoureusement l'utilisation de sa famille de marques par des tiers et n'a pas autorisé, concédé sous licence ou autrement autorisé le Titulaire du nom de domaine ou tout autre tiers partageant les coordonnées du Titulaire du nom de domaine à utiliser la marque « GWPHARM » ou une marque similaire de quelque manière que ce soit.

21. Rien n'indique que le Titulaire du nom de domaine utilise ou envisage d'utiliser le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services de bonne foi. Les documents produits en Annexe 9 montrent que le nom de domaine (i) n'est pas utilisé pour un site Web destiné au public, mais comme une page de stationnement générique fournie par le registrar OVH, indiquant simplement « Félicitations! Votre domaine gwpharm.fr a bien été créé chez OVH » et (ii) qu'aucun résultat de recherche Internet n'a été trouvé pour « [prénom nom] » conjointement avec « GWPHARM » ou « GWPHARM.COM ».

22. Aucun indice ne permet de prouver que le Titulaire du nom de domaine est généralement connu par le nom de domaine ou qu'il a acquis des droits de marque commerciale correspondant au nom de domaine.

23. Avant le dépôt de la présente plainte, la Requêteur a tenté de prendre contact le 15 août 2019 avec le Titulaire du nom de domaine afin de tenter d'obtenir son transfert volontaire. A ce jour,

aucune réponse n'a été fournie et le Titulaire du domaine n'a pas tenté de contester le contenu de la lettre de la Requérente, y compris les allégations de contrefaçon (cf. Annexe 10).

24. En conséquence, et comme indiqué ci-dessous, le Titulaire du nom de domaine n'est manifestement pas en mesure de justifier de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine en question.

La mauvaise foi du Titulaire dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine

25. En l'absence de preuves selon lesquelles le Titulaire du nom de domaine aurait un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et en réservant le nom de domaine, le Titulaire du domaine a manifestement agi de mauvaise foi en l'absence de lien ni de raison permettant de justifier la reproduction de la marque « GWPHARM » de la Requérente.

26. Au contraire, il est évident que le réservataire a enregistré le nom de domaine pour profiter et détourner l'investissement et le développement de la famille de marques GW (incluant « GWPHARM ») et de ses produits pour son propre bénéfice.

27. La Requérente a, par ailleurs, été informée qu'à la date de réservation du nom de domaine, le défendeur a également déposé une demande de marque française « CANOPY GROWTH » pour plusieurs produits, notamment des produits pharmaceutiques, des produits agricoles et des produits du tabac (cf. Annexe 11).

28. Or, la société Canopy Growth Corporation est une société qui offre une variété de produits à base de cannabis (voir Annexe 12). Si aucun élément ne permet de clarifier la nature des liens entre le défendeur et la société Canopy Growth, il n'en est pas moins certain que ce dépôt de marque - notamment pour des produits agricoles (exemple : cannabis) et des produits du tabac (exemple: outils pour consommer du cannabis) - est susceptible de concurrencer la Requérente dans son principal domaine d'activité. Ainsi, il ne peut être admis que le défendeur puisse faire usage de la marque « GWPHARM » alors même qu'il a déposé la marque « CANOPY GROWTH » pour des produits concurrents et susceptibles de ternir l'image de la Requérente.

29. Le Titulaire du nom de domaine a clairement enregistré et détient le nom de domaine <gwpharm.fr> soit dans le but de détourner et de profiter indûment de la marque « GW PHARM » de la Requérente, soit dans le but de perturber l'activité du demandeur qui, en termes de produits pharmaceutiques, est un concurrent. Dans les deux cas, il est évident que le Titulaire du domaine agi de mauvaise foi.

30. En outre, le nom de domaine a été configuré avec des enregistrements MX qui indiquent que le domaine peut être utilisé à des fins de courrier électronique (cf. Annexe 13). Par conséquent, il existe une menace réelle pour la Requérente que le nom de domaine contesté puisse être utilisé pour usurper son identité et/ou pour le développement d'activités frauduleuses.

31. Pour rappel, la Requérente est une société pharmaceutique spécialisée dans les médicaments cannabinoïdes d'origine végétale, et jouit d'une forte renommée dans ce domaine. Les produits visés dans la demande de marque du Titulaire de domaine mènent à penser que non seulement le Titulaire du nom de domaine est un concurrent du demandeur parce qu'il a l'intention de vendre des produits pharmaceutiques, mais qu'il existe un risque évident que le défendeur puisse également offrir d'autres produits, tel que du tabac.

32. En tant que laboratoire pharmaceutique réputé pour la production innovante de traitements pour les formes rares d'épilepsie chez les enfants, la Requérente pourrait subir un préjudice grave en raison de l'utilisation abusive d'un nom de domaine qui serait utilisé pour l'offre de produits non autorisés, non réglementés et non testés sous son nom. Pour chacun des médicaments qu'elle développe, les autorisations de mise sur le marché nécessite des années d'examens, de recherche et d'essais afin d'assurer le succès de ses produits. Cet investissement important et continu pourrait être compromis de manière non quantifiable dans le cas où un tiers non autorisé et non réglementé offrirait ou tenterait de persuader le public de produits concurrents ou apparentés sous

la marque « GWPHARM ».

33. Non seulement le nom de domaine pourrait être utilisé pour propager de graves informations erronées sur la Requêteurante et sa gamme de produits, mais s'il était utilisé pour vendre des produits non réglementés et non testés, la réputation de la Requêteurante pourrait être irréparable, surtout si les produits du Titulaire du nom de domaine sont présentés comme des produits de remplacement appropriés aux médicaments de la Requêteurante qui ont été approuvés par les autorités gouvernementales. En conséquence, l'utilisation non réglementée par le Titulaire du nom de domaine entraînerait un risque très élevé de préjudice pour le consommateur et donc pour la Requêteurante. Le nom de domaine présente donc un risque potentiel important pour cette dernière, outre le bénéfice économique que pourrait en tirer le défendeur.

En l'espèce, l'association des marques de la Requêteurante avec de possibles activités illégales et non autorisées en France via le nom de domaine litigieux est de nature à ternir l'image et la renommée des marques « GW PHARM » de la Requêteurante.

En effet, l'absence d'usage du nom de domaine et le risque que ce dernier puisse être utilisé pour des produits pharmaceutiques qui doivent être contrôlés et approuvés par les instances gouvernementales ne permettent pas de conclure que le défendeur a agi de bonne foi en enregistrant le nom de domaine litigieux. Ce risque de ternissement est plus particulièrement évident dès lors que le consommateur peut s'attendre à ce que le nom de domaine litigieux soit relié à un site web d'offre de produits pharmaceutiques. L'internaute est par conséquent fondé à croire que ce nom de domaine est destiné à être dédié à l'offre gratuite de produits « GW PHARM » sans contrôle ni régulation de la part des autorités nationales. Une telle confusion est évidente dès lors que la production, la vente et la publicité des produits de la Requêteurante font l'objet d'une réglementation stricte en France et dans le monde.

La conséquence de cet enregistrement non autorisé et l'usage qui peut en être fait est le risque que la renommée de marque « GW PHARM » puisse être ternie aux yeux des internautes (voir, par exemple : décision ° FR-2015-00931 <adopteunmecgratuit. fr>).

34. Sur la base de ce qui précède, il est évident que le détenteur du nom de domaine n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine et qu'en enregistrant et utilisant le nom de domaine, le détenteur a agi de mauvaise foi. Étant donné la renommée des marques « GW PHARM » de la Requêteurante dans le domaine hautement réglementé des produits pharmaceutiques, il n'y a aucune utilisation de bonne foi concevable ou plausible du nom de domaine par le défendeur.

35. Il est donc clair que dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a eu a) un ciblage de la Requêteurante avec b) un nom de domaine qui n'est pas utilisé à des fins légitimes depuis son enregistrement et c) qui pourrait clairement être utilisé pour nuire de façon trompeuse à la réputation des marques de la Requêteurante ou d) perturber autrement les activités de la Requêteurante ou nuire à sa propre capacité à utiliser son nom de domaine à ses propres fins légitimes.

Synthèse des moyens

36. L'ensemble des circonstances en l'espèce indique qu'il y a lieu de conclure que la Requêteurante a satisfait à la procédure Syreli en ce que:

a) « GWPHARM » est une marque renommée de la Requêteurante et fait partie de sa famille de marques GW;

b) La marque « GWPHARM » est renommée et en tout état de cause fortement distinctif pour les produits et activités d'intérêt de la Requêteurante;

c) Le nom de domaine contesté reproduit la marque « GWPHARM » de la Requêteurante dans son intégralité et est en tout état de cause similaire au point de prêter à confusion avec sa famille de marques GW;

d) L'ajout du suffixe .fr ccTLD à la marque « GWPHARM » de la Requêteurante n'est pas de nature à remettre en cause le risque de confusion entre les signes en cause;

e) Le Titulaire du domaine a réservé le nom de domaine bien après le dépôt des marques de la Requêteurante;

f) Le Titulaire du nom de domaine a réservé le nom de domaine après que les marques de la Requêteurante ont obtenu une large couverture médiatique en France;

- g) Le Titulaire du domaine n'a pas été autorisé à utiliser la marque « GWPHARM » de la Requérante et n'est pas affilié à cette dernière;
- h) Le Titulaire du nom de domaine n'est pas connu du grand public et n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux;
- i) Le Titulaire du nom de domaine n'est pas en mesure de démontrer l'utilisation de bonne foi du nom de domaine en lien avec des produits et/ou services;
- j) Le Titulaire du nom de domaine ne fait pas un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine;
- k) Il est inconcevable que le détenteur ait enregistré le nom de domaine à des fins légitimes;
- l) L'enregistrement du nom de domaine litigieux est de nature à empêcher la Requérante d'utiliser sa marque « GWPHARM » correspondant à un nom de domaine en .fr;
- m) Le Titulaire de domaine a enregistré le nom de domaine principalement dans le but de perturber les activités du demandeur;
- n) En enregistrant et en utilisant le nom de domaine, le Titulaire du nom de domaine cherche à tirer un avantage déloyal de la marque « GWPHARM » de la Requérante, à en abuser ou à adopter un comportement préjudiciable vis-à-vis de cette dernière ; et
- o) L'enregistrement et l'usage non autorisés du nom de domaine litigieux implique un risque de ternissement de la renommée des marques « GWPHARM » de la Requérante dès lors que ce nom de domaine est susceptible d'être utilisé en lien avec des produits non autorisés, qui sont particulièrement ceux pour lesquels « GWPHARM » est renommée et font l'objet d'une réglementation stricte.

37. Enfin, il convient également de noter que les risques d'utilisation abusive du nom de domaine sont exacerbés étant donné que la Requérante est une entreprise en pleine croissance dans l'industrie pharmaceutique qui, en grande partie, développe des médicaments pour le traitement d'enfants affectés par des maladies rares.

La Requérante attire particulièrement l'attention du Collège sur les risques qui pèsent sur l'image de la Requérante et de ses produits en cas d'utilisation abusive de ses marques par un tiers, en prenant en considération le caractère très particulier et sensible du domaine d'activité de la Requérante.

38. Compte tenu de ce qui précède, la Requérante sollicite le transfert du nom de domaine <gwpharm.fr> en sa faveur.

Sincères salutations,
[prénom nom signature]
TMARK CONSEILS

INDEX DES ANNEXES
[Tableau des annexes]».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 décembre 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Facture du 1^{er} janvier 2019 de la société OVH au Titulaire pour les services de renouvellement pour un an du 09 janvier 2019 au 08 janvier 2020 des noms de domaine <gwpharm.be>, <gwpharm.fr> et <gwpharm.nl>.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Notre client va commercialiser les produits suivants : Le nom de domaine gwpharm.fr appartenant à notre client est destiné à commercialiser des produits liés à l'amélioration du bien-être des personnes en difficulté motrice et/ou en recherche de bien être. Notre client commercialisera, via la société JR CAPITAL en cours de constitution, des solutions telles que: • des béquilles et fauteuils roulants (via des partenariats), • des aides au maintien du dos de type « vêtements techniques »

pour tous types de clientèles, • aide à la mobilité / cannes pour la marche, • fauteuils releveurs (via des partenaires), • montes escaliers (via un partenariat). Cette liste est exhaustive. La société adverse commercialise les produits suivants : Divers médicaments tels que : . Le Sativex utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques et actuellement en essai clinique pour le traitement des douleurs liées au traitement du cancer. . Epidiolex, médicament en cours d'essai clinique qui sera utilisé dans le traitement de l'épilepsie infantile, syndrome de Dravet⁴, syndrome de Lennox-Gastaut⁵ et dans le traitement des désordres neurologiques. En effet, GW Pharmaceuticals est un laboratoire pharmaceutique britannique, disposant d'une autorisation en Angleterre pour le développement de médicaments basés sur la médecine des cannabinoïdes.

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION: Pour information, « gwpharm » est l'acronyme choisi par notre client pour son nom de domaine « gwpharm.fr » : « Good Wellness for pharma » ; De plus, notre client possède également les noms de domaine similaires : « gwpharm.nl » et « gwpharm.be » aux Pays-Bas et en Belgique, selon document annexé. Voici quelques définitions et traductions des mots employés ci-dessus : wellness n (physical and mental health) bien-être nm inv pharma n abbr (pharmaceutical industry) industrie pharmaceutique nf pharmaceutical, pharmaceutic adj (relating to drugs) pharmaceutique adj »

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate que certains éléments non substantiels apportés par le Requéant ne sont pas fournis en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. 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 <gwpharm.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société anglaise GW PHARMA LIMITED ;
- Identique à la marque internationale « GWPHARM » numéro 1220677, désignant la France, enregistrée le 05 juin 2014 par le Requéant pour la classe 5 ;
- Identique au nom de domaine <gwpharm.com> enregistré le 26 mai 2000 par le Requéant.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <gwpharm.fr> est identique à la marque internationale antérieure « GWPHARM » numéro 1220677, désignant la France, enregistrée le 05 juin 2014 par le Requéran pour la classe 5.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société GW PHARMA LIMITED.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran avait apporté la preuve 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

Le Collège constate que :

- Le Requéran est titulaire de plusieurs marques antérieures en vigueur en France intégrant le terme « GWPHARM » et en particulier la marque internationale « GWPHARM » numéro 1220677 enregistrée le 05 juin 2014 et exploitée pour des produits tels que « *préparations et substances pharmaceutiques* » ;
- Fondé en 1999, le Requéran est un laboratoire biopharmaceutique de recherche, de développement et de commercialisation de produits thérapeutiques ; il est la filiale en charge des droits de propriété intellectuelle et responsable des activités de fabrication pour la société américaine GW Pharmaceuticals Plc, leader mondial du développement de médicaments à base de cannabinoïdes dérivés de plantes proposés aux États-Unis et en Europe ;
- Dans le cadre de son activité, le Requéran exploite son nom de domaine <gwpharm.com> enregistré depuis le 26 mai 2000 comme site internet principal et pour ses communications par courriel ;
- Le Requéran indique que le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation ni licence pour utiliser sa marque « GWPHARM » ;
 - o Ne lui est en aucun cas affilié ni connu ;
- Le Requéran indique que « *le Titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux et/ou l'utilisation du terme « GWPHARM* » ;
- Le Titulaire déclare que son nom de domaine <gwpharm.fr> est :
 - o Constitué de l'acronyme pour « *Good Wellness for pharma* » dont les composantes ont les significations suivantes en langue française : « *wellness (...)* bien-être » et « *pharma n abbr (pharmaceutical industry) industrie pharmaceutique (...)* » ;
 - o Enregistré pour commercialiser via la société JR CAPITAL en cours de constitution des produits liés à l'amélioration du bien-être des personnes en difficulté motrice et/ou en recherche de bien-être ; cependant, il n'apporte pas la preuve de ce projet ;
- Le Titulaire a enregistré les noms de domaine <gwpharm.nl> et <gwpharm.be> ;
- Le nom de domaine <gwpharm.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure « GWPHARM » et du nom de domaine antérieur <gwpharm.com> du Requéran ; le terme « pharm » pour « pharma » renvoie au domaine d'activité du Requéran ;
- D'après le Titulaire, le nom de domaine <gwpharm.fr> est enregistré pour un projet de commercialisation de produits de bien-être à destination de personnes en difficulté motrice à savoir des béquilles et fauteuils roulants, des aides au maintien du dos de type « vêtements techniques », aide à la mobilité / cannes pour la marche, fauteuils releveurs et montes escaliers ;

- Les activités déclarées par le Titulaire relèvent d'un secteur d'activité de bien-être connexe à celui couvert par la marque « GWPHARM » du Requérant dans le secteur de la santé ;
- Le 09 janvier 2019, date anniversaire de l'enregistrement du nom de domaine <gwpharm.fr>, le Titulaire a enregistré la marque française « CANOPY GROWTH » numéro 4513815 pour les classes 5, 31 et 34 couvrant notamment les produits tels que « *produits pharmaceutiques* ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <gwpharm.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <gwpharm.fr> au profit du Requérant, la société anglaise GW PHARMA 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 Montigny-le-Bretonneux, le 23 décembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

