



DÉCISION DE L'AFNIC

ascelta.fr

Demande n° FR-2020-02081

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GW RESEARCH LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Madame L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ascelta.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 novembre 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 novembre 2020

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 juillet 2020 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 24 juillet 2020.

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 Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 27 août 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ascelta.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Informations extraites du site internet de Companies House, fournies en langue étrangère avec traduction en langue française, relatives à l'enregistrement de la société anglaise GW RESEARCH LIMITED immatriculée en septembre 1995 à Cambridge en Angleterre pour des activités de recherche et développement expérimental en biotechnologie ;
- « 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 ;
- Informations détaillées relatifs à la marque de l'Union européenne « ASCELTA » numéro 018016661 enregistrée le 29 janvier 2019 par le Requéran pour la classe 5 ;
- Capture d'écran du 19 mai 2020 fournie en langue anglaise avec traduction en langue française, des informations relatives au nom de domaine <ascelta.fr> extraites du site web <https://whois.domaintools.com> ;
- Capture d'écran du 17 juin 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <ascelta.fr> ;
- Capture d'écran du 19 mai 2020 fournie en langue anglaise avec traduction en langue française, de la page web proposant à la vente le nom de domaine <ascelta.fr> sur le site AFTERNIC ;
- 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 « 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> ;
- Articles publiés sur le site web <https://www.iptwins.com> :
 - « Recrudescence importance du cybersquatting de marques de l'Union Européenne » du 28 octobre 2016 ;
 - « L'EU IPO s'attaque enfin au cybersquatting » du 5 février 2019 ;
- Actualité « L'EURid et l'EU IPO renforcent leur collaboration » publiée le 20 mai 2019 sur le site web de l'EU IPO ;
- Résultats obtenus après les recherches du terme « ASCELTA » dans des dictionnaires en ligne et notamment dans : Cambridge Dictionary (anglais britannique) et Larousse (français) ;
- Résultats obtenus le 25 juin 2020 après une recherche du terme « ASCELTA » dans les bases de marques de l'EU IPO, de l'OMPI et de l'INPI ;
- Résultats obtenus le 19 juin 2020 après une recherche du terme « ASCELTA » dans la base d'entreprises INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 25 juin 2020 après une recherche du terme « ascelta.fr » sur le site web <https://sedo.com> ;
- Capture d'écran de l'historique whois du nom de domaine <dolce-gabbanashop.com> fourni en langue étrangère avec traduction en langue française ;
- Courriel du 10 mars 2020 et son courriel de relance du 8 mai 2020, fournis en langue étrangère avec traduction en langue française, envoyés par Domain Invest Holdings au Requéranant ayant pour objet le nom de domaine <ascelta.fr> ;
- Plainte SYRELI.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Information sur le nom de domaine

Nom de domaine contesté : ascelta.fr

Nom du Registrar : TLD Registrar Solutions Ltd

Information sur la Requéranante

Nom de la personne en charge de la demande : [anonymisation]

Société : GW Research Limited

TVA No :

Adresse: Sovereign House Vision Park, Chivers Way, Histon

Code postal: CB24 9BZ

Ville: Cambridge

Pays : Royaume-Uni

Tél. :

Fax :

Email : [anonymisation]

Information sur le Titulaire

Titulaire anonyme

Réparation demandée

La Requéranante sollicite le transfert du nom de domaine <ascelta.fr> en faveur de GW Research Limited.

Moyens de la plainte

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

Description de l'activité de la société Requirante

1. La société Requirante, GW Research Limited, a été constituée le 28 septembre 1995 et est une filiale du Groupe GW Pharmaceuticals (ci-après dénommé "GW" et/ou "le Groupe"). GW a été fondée en 1998 et exerce ses activités aux États-Unis ("USA"), au Royaume-Uni ("UK") et en Europe. GW est dirigée par la société mère de la Requirante, GW Pharmaceuticals Plc ("la PLC"), qui est cotée à la bourse NASDAQ.

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

3. La Requirante 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 Requirante, laquelle est titulaire des marques de renommée citées dans la présente plainte (cf. infra).

4. La Requirante 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 Requirante s'est fait connaître comme étant un leader mondial du développement de médicaments à base de cannabinoïdes dérivés de plantes. La Requirante 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 Requirante 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 Requirante poursuit continuellement ses recherches et le développement du Sativex et d'autres médicaments cannabinoïdes d'origine végétale.

6. En France, la Requirante 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 1).

7. Plus récemment, en s'appuyant sur le succès du Sativex, la Requirante a mis au point une formation orale de cannabidiol purifié (CBD) - communément appelé "Epidiolex" (marque qui a également fait l'objet d'un enregistrement dans de nombreux pays) - 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 Requirante 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 d'EPIDYOLEX le 23 septembre 2019, marquant une autre étape importante dans l'activité et la renommée de la Requérante.

9. La société Requérante 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 ses résultats des ventes de l'Epidiolex aux Etats Unis au premier trimestre et au deuxième trimestre 2019, sont joints en Annexe 2.

Les droits de la Requérante

10. Dans le cadre de ses efforts pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, la Requérante a cherché à protéger sa dénomination sociale et le nom de ses produits en tant que marque, notamment la marque de l'Union européenne « ASCELTA » no. 018016661 déposée en classe 5 le 29 janvier 2019 et enregistrée le 1er juin 2019 (cf. extraits de la base de données du Registre des Marques de l'EUIPO en Annexe 3).

11. La marque ASCELTA (ci-après dénommée la « Marque ») a été déposée et enregistrée antérieurement à la réservation du nom de domaine contesté <ascelta.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine ») le 27 Novembre 2019.

12. Il est évident que la Requérante dispose de droits sur la marque ASCELTA. Par ailleurs, la marque de la Requérante est intrinsèquement distinctive. ASCELTA est une marque inventée sans véritable sens et est entièrement le résultat de l'imagination de la Requérante.

13. La Marque n'a d'ailleurs aucune signification dans les domaines de la santé, de la médecine ou pharmaceutique. L'Annexe 4 fait état des résultats des recherches effectuées sur divers dictionnaires en ligne qui montrent que la marque ASCELTA n'a pas de signification générique dans les langues française ou anglaise.

14. Il est également clair que la Requérante est la seule entité en Europe à avoir déposé et / ou enregistré la marque ASCELTA. L'Annexe 5 présente les résultats d'une recherche de ce terme dans les bases de données INPI, EUIPO et TMView qui couvrent tous les bureaux de propriété intellectuelle européens (ainsi que plusieurs bureaux internationaux pour TMView - c'est-à-dire le Japon, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada et le Brésil). Il n'existe aucune autre marque ASCELTA en dehors de celles appartenant à la Requérante ou à sa société soeur GW Pharma Ltd.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété Intellectuelle de la Requérante

15. La présente plainte vise le nom de domaine <ascelta.fr> enregistré le 27 Novembre 2019 soit près de cinq mois après l'enregistrement de la marque ASCELTA par la Requérante.

16. Le Nom de Domaine est constitué exclusivement du terme « ASCELTA », identique à la

marque de la Requêteurante, et du ccTLD .fr. En tant que tel, le Nom de Domaine est quasi identique à la Marque, l'extension .fr ne modifiant pas la signification, la perception ou le caractère distinctif et dominant de la marque ASCELTA. Le Nom de Domaine prête ainsi à confusion avec la marque de la Requêteurante.

17. La Requêteurante estime que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de marque. En effet, il est courant pour une entreprise d'utiliser des extensions spécifiques à un pays et qui correspondent à son site Web principal. Dès lors, les internautes sont très susceptibles de croire que le nom de domaine <ascelta.fr>, du fait de la reproduction à l'identique de la marque exclusive de la Requêteurante ASCELTA, appartient à la Requêteurante ou, à défaut, que son enregistrement a été autorisé par la Requêteurante, et qu'il est lié ou associé à la Requêteurante. Ainsi que susmentionné, la Requêteurante est la seule entité connue à détenir des droits de marque pour ASCELTA.

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

18. Selon les informations dont dispose la Requêteurante, le Titulaire du Nom de Domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime en relation avec le Nom de Domaine et/ou l'utilisation du terme «ASCELTA».

19. Premièrement, la Requêteurante n'a pas autorisé, concédé sous licence ou autrement autorisé aucune entité autre que ses sociétés soeurs à utiliser la marque ASCELTA de quelque façon que ce soit. Aucune société soeur n'a enregistré le nom de domaine.

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. Cependant, le Titulaire du Nom de Domaine a contacté la Requêteurante par email afin de lui proposer à la vente le nom de domaine litigieux (cet aspect est développé plus en détail dans la section suivante) sous l'adresse électronique [anonymisation]@gmail.com .

21. Le Titulaire n'est en aucun cas affilié ou connu par la Requêteurante et n'est pas autorisé à faire usage de la marque de la Requêteurante « ASCELTA ». La marque de la Requêteurante « ASCELTA » est distinctive et n'a pas d'autre signification que celle de désigner les produits et services de la Requêteurante. La Requêteurante surveille rigoureusement l'utilisation de ses marques par des tiers et n'a pas autorisé, concédé sous licence ou autrement autorisé le Titulaire du Nom de Domaine à utiliser la Marque ou une marque similaire de quelque manière que ce soit.

22. En outre, 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. Si tel était le cas, le Titulaire n'aurait pas contacté la Requêteurante pour lui proposer à la vente le Nom de Domaine. De plus, il apparaît que le Nom de Domaine n'est pas utilisé pour un site Web destiné au public, mais comme une page de stationnement générique présentant des liens sponsorisés (Annexe 6).

23. De plus, il apparaît que le Titulaire n'est propriétaire d'aucune marque ou dénomination sociale qui créeraient au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Une recherche sur les bases de données INPI, EUIPO et TM View n'a révélé l'existence d'aucun dépôt ou enregistrement de marque correspondant au signe ASCELTA autre que le dépôt et enregistrement par la Requêteurante. Les résultats de la recherche sont produits en Annexe 5. Une recherche sur la base données <https://www.infogreffe.com/> n'a révélé l'existence d'aucune entreprise correspondant à la dénomination ASCELTA (cf. Annexe 7).

24. Enfin, le Titulaire a mis en vente le Nom de Domaine sur le populaire site de revente de noms de domaine Afternic (cf. Annexe 9) ainsi que Sedo (cf. Annexe 8). Le prix de vente est de 22 500 USD.

25. L'absence d'exploitation du Nom de Domaine peut également être considérée comme une

preuve que le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Voir par exemple Décision SYRELI FR-2019-01839.

26. 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.

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

27. 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 a manifestement agi de mauvaise foi en l'absence de lien ni de raison permettant de justifier la reproduction de la Marque de la Requérente.

28. Il est évident que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine dans le but de détourner et de profiter indûment de la marque ASCELTA.

29. En effet, ainsi qu'indiqué au paragraphe 24, le Nom de Domaine est proposé à la vente sur le site <https://sedo.com/> qui se présente comme un site de vente de noms de domaine aux enchères. Une copie de la page du site Internet est présentée en Annexe 8. Il est également proposé à la vente sur le site <https://www.afternic.com/> au prix de 22 500 USD (cf. Annexe 9). Ce prix est également mentionné sur le registre Whois du Nom de Domaine (cf. Annexe 9).

30. En outre, à la date du 10 Mars 2020, le Titulaire a contacté la Requérente par courrier électronique afin de lui proposer à la vente le Nom de Domaine, lui suggérant de faire une offre à travers le site <https://sedo.com/search/?keyword=ascelta.fr&language=us> (cf. Annexe 8). Dans ses courriers électroniques, le Titulaire allègue notamment que le Nom de Domaine correspondrait parfaitement aux activités de la Requérente. Ces courriers électroniques sont produits en Annexe 10. Cette approche démontre que le Titulaire avait manifestement connaissance du dépôt et de l'enregistrement de la marque ASCELTA par la Requérente. L'enregistrement du Nom de Domaine, qui correspond à la marque de la Requérente, n'apparaît donc pas comme un simple hasard mais comme un acte de mauvaise foi motivé par l'opportunité de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement du Nom de Domaine à la Requérente ou à un concurrent de la Requérente ou à toute autre partie, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Titulaire peut avoir déboursés en rapport direct avec le Nom de Domaine. Cette conclusion peut être également tirée de l'absence de faits selon lesquels le Titulaire du Nom de Domaine aurait un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

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 en forte expansion. Il est tout à fait probable que toute nouvelle marque déposée et enregistrée par la Requérente puisse faire l'objet d'une réservation sous forme de nom de domaine par un tiers dans le but de la détourner et d'en profiter indûment.

32. En effet, les agissements du Titulaire s'apparentent à une pratique qui s'est récemment développée en Europe et qui consiste à réserver des noms de domaines en .COM correspondant à des marques de l'Union Européenne (MUE) nouvellement déposées. Le but est de prendre de cours les titulaires de marques et tenter de revendre ces noms de domaine au prix fort. De nombreux articles ont été écrits sur cette pratique de cybersquatting, la condamnant et avertissant les propriétaires de marques à ce sujet. Le comportement est si endémique qu'Eurid et l'EUIPO ont collaboré afin de permettre aux titulaires et demandeurs de MUE de recevoir des alertes dès qu'un nom de domaine .eu identique à leur MUE (ou leur demande de MUE) est enregistré (cf. Annexe 11).

33. D'autre part, le Titulaire semble coutumier de ce genre de pratique de cybersquatting. En effet, l'adresse électronique utilisée par le Titulaire pour contacter la Requérente, [anonymisation]@gmail.com, est associée à d'autres noms de domaine correspondant à des marques réputées comme par exemple le nom de domaine dolce-gabbanashop.com (cf. Annexe 12

page 3).

34. La réservation du Nom de Domaine par le Titulaire s'apparente ainsi fortement à un acte de cybersquatting. En effet :

- i. Le choix du Nom de Domaine reproduit à l'identique la marque fortement distinctive de la Requérente ;
- ii. Le Titulaire a directement proposé à la vente le Nom de Domaine à la Requérente ;
- iii. Le Titulaire offre à la vente le Nom de Domaine à des parties tierces au prix de USD 22 500 ;
- iv. À la connaissance de la Requérente, il n'existe pas de faits selon lesquels le Titulaire du Nom de Domaine aurait un intérêt légitime sur le Nom de Domaine ;
- v. Le Titulaire possède d'autres noms de domaine correspondant à des marques réputées.

Ces circonstances tendent à démontrer que :

- le Titulaire avait connaissance du dépôt et de l'enregistrement de la marque ASCELTA par la Requérente au moment de la réservation du Nom de Domaine, et
- le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement du Nom de Domaine à la Requérente ou à un concurrent de la Requérente ou à toute autre partie, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Titulaire peut avoir déboursés en rapport direct avec le Nom de Domaine.

35. En outre, le Nom de Domaine est actuellement utilisé comme page de stationnement présentant des liens sponsorisés (Annexe 5). Cet usage démontre que le Titulaire n'utilise pas ou n'envisage pas 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. Au contraire, il semble que l'intention est de tirer profit du Nom de Domaine en créant une confusion avec la marque de la Requérente auprès des internautes. En effet, les internautes sont très susceptibles de croire que le nom de domaine <ascelta.fr>, du fait de la reproduction à l'identique de la marque de la Requérente ASCELTA, appartient à la Requérente ou, à défaut, que son enregistrement a été autorisé par la Requérente, et qu'il est lié ou associé à la Requérente. Les internautes seraient ainsi amenés à cliquer sur les liens présentés par la page de stationnement pensant que ceux-ci correspondent aux produits et services de la Requérente, ce qui engendrerait un revenu au Titulaire.

36. De plus, le Nom de Domaine empêche la Requérente de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine. En effet, le Nom de Domaine reprend à l'identique la Marque, sans ajout ni modification et ce sous l'extension .fr. Comme indiqué au paragraphe 17, il est courant pour une entreprise d'utiliser des extensions spécifiques à un pays et qui correspondent à son site Web principal. L'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire sans intérêt légitime nuit à la capacité de la Requérente à reprendre sa marque sous forme de nom de domaine et à l'utiliser à ses propres fins légitimes.

37. 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.

38. Il est donc clair que dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a eu a) un ciblage de la Requérente avec b) un nom de domaine qui n'est pas utilisé à des fins légitimes depuis son enregistrement et c) qui a été essentiellement enregistré aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement du Nom de Domaine à la Requérente ou à un concurrent de la Requérente ou à toute autre partie, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur du nom de domaine peut avoir déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine et/ou e) perturber autrement les activités de la Requérente ou nuire à sa propre capacité à utiliser son nom de domaine à ses propres fins légitimes.

Synthèse des moyens

39. L'ensemble des circonstances en l'espèce indique qu'il y a lieu de conclure que la Requérente a

satisfait à la procédure Syreli en ce que:

- a) La Requérente est titulaire la marque de l'Union européenne « ASCELTA » no. 018016661 déposée en classe 5 le 29 janvier 2019 et enregistrée le 1er juin 2019;
- b) La marque « ASCELTA » est fortement distinctive pour les produits et activités d'intérêt de la Requérente;
- c) Le nom de domaine contesté reproduit la marque « ASCELTA » de la Requérente dans son intégralité et est en tout état de cause similaire au point de prêter à confusion avec la marque de la Requérente;
- d) L'ajout du suffixe .fr ccTLD à la marque «ASCELTA » de la Requérente n'est pas de nature à remettre en cause le risque de confusion entre les signes en cause;
- e) Le Titulaire du Nom de Domaine a réservé le Nom de Domaine après le dépôt de marque de la Requérente;
- f) Le Titulaire du domaine n'a pas été autorisé à utiliser la marque « ASCELTA » de la Requérente et n'est pas affilié à cette dernière;
- g) Le Titulaire du Nom de Domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux;
- h) 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;
- i) Le Titulaire du Nom de Domaine ne fait pas un usage légitime, non commercial ou loyal du Nom de Domaine;
- j) Le Titulaire a mis en vente le Nom de Domaine au prix de 22 500 USD ;
- k) Le Titulaire possède d'autres noms de domaine correspondant à des marques réputées;
- l) Les agissements du Titulaire s'apparentent à du cybersquatting, pratique bien connue et malheureusement largement répandue dans l'Union Européenne;
- m) Il est inconcevable que le détenteur ait enregistré le Nom de Domaine à des fins légitimes;
- n) L'enregistrement du nom de domaine litigieux est de nature à empêcher la Requérente d'utiliser sa marque « ASCELTA » correspondant à un nom de domaine en .fr; et
- o) En enregistrant et en utilisant le Nom de Domaine, le Titulaire cherche à tirer un avantage déloyal de la marque « ASCELTA » de la Requérente, à en abuser ou à adopter un comportement préjudiciable vis-à-vis de cette dernière.

40. Enfin, il convient également de noter que les risques d'utilisation abusive du Nom de Domaine sont exacerbés étant donné que la Requérente 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 Requérente attire particulièrement l'attention du Collège sur les risques qui pèsent sur l'image de la Requérente 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 Requérente.

41. Compte tenu de ce qui précède, la Requérente sollicite le transfert du nom de domaine <ascelta.fr> en faveur de GW PHARMA (FRANCE) SARL, filiale française du Groupe GW et société soeur de la Requérente ou, à défaut, l'annulation du Nom de Domaine.

Sincères salutations,
[prénom nom] ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

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'objet de la demande

Le Collège constate que :

- Sur la plateforme SYRELI, l'action demandée par le Requérant sur le nom de domaine <ascelta.fr> est la transmission ;
- Dans sa plainte, le Requérant sollicite :
 - o Dans la rubrique « Réparation demandée », le transfert du nom de domaine <ascelta.fr> en faveur de la société GW Research Limited ;
 - o Dans le paragraphe 41 de la rubrique « Moyens », le transfert du nom de domaine <ascelta.fr> en faveur de GW PHARMA (FRANCE) SARL, filière française du Groupe GW et société sœur du Requérant ou, à défaut, « l'annulation du Nom de Domaine ».

L'article I.iii du Règlement SYRELI dispose que « Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la Procédure sont limitées exclusivement à la Transmission du nom de domaine au profit du Requérant ou à la Suppression du nom de domaine. La Procédure n'a pas pour objet d'allouer des dommages et intérêts au Requérant ».

Par conséquent, le Collège décide de considérer que la mesure demandée par le Requérant est la Transmission du nom de domaine <ascelta.fr> au profit du Requérant la société GW RESEARCH LIMITED, à titre principal et la suppression du nom de domaine, à titre subsidiaire.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <ascelta.fr> est identique à la marque de l'Union européenne « ASCELTA » numéro 018016661 enregistrée le 29 janvier 2019 par le Requérant pour la classe 5.

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

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège constate que le Requérant est une société située sur le territoire du Royaume-Uni. Le 29 janvier 2020, le Parlement européen a ratifié l'accord de retrait du Royaume Uni de l'Union Européenne pour un retrait effectif le 31 janvier 2020 à minuit. Le droit de l'Union européenne ne cessera cependant de s'appliquer au Royaume-Uni qu'à l'issue d'une période de transition prévue jusqu'au 31 décembre 2020.

En l'état actuel des communications faites sur le Brexit, le Collège SYRELI considère que le Requérant est pleinement éligible à l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« *Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :*

- *Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;*
- *Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne. ».*

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <ascelta.fr> est identique à la marque de l'Union européenne antérieure « ASCELTA » numéro 018016661 enregistrée le 29 janvier 2019 par le Requérant pour la classe 5.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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 Requérant est la société anglaise GW RESEARCH LIMITED immatriculée en septembre 1995 à Cambridge pour des activités de recherche et développement expérimental en biotechnologie ;
- Le Requérant est une filiale du Groupe GW Pharmaceuticals, leader mondial du développement de médicaments à base de cannabinoïdes dérivés de plantes ;
- Le Requérant est titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « ASCELTA » numéro 018016661 enregistrée le 29 janvier 2019 par le Requérant pour la classe 5 ;
- Le nom de domaine <ascelta.fr> est identique à la marque de l'Union européenne antérieure « ASCELTA » du Requérant ;
- Le Requérant indique que le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation ni licence pour utiliser sa marque « ASCELTA » ;
 - Ne lui est en aucun cas affilié ni connu ;
- Les recherches effectuées par le Requérant dans les bases de marques et de sociétés ne permettent pas de relever de marque ou d'entreprise du Titulaire en lien avec le nom de domaine <ascelta.fr> ;
- Le nom de domaine <ascelta.fr> est utilisé pour renvoyer vers une page web de stationnement générique présentant des liens sponsorisés ;
- Le nom de domaine <ascelta.fr> est mis en vente sur plusieurs sites web ;
- Une société du Groupe GW Pharmaceuticals auquel appartient le Requérant est contactée à deux reprises, en mars et mai 2020, pour se voir proposer l'achat du nom de domaine <ascelta.fr> par un courriel précisant « *Merci du temps que vous prenez pour lire cette lettre qui, je pense, est importante pour votre activité en ligne. Nous sommes les propriétaires du nom de domaine ascelta.fr et sommes convaincus qu'il conviendrait parfaitement à votre activité !* » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'activité et l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <ascelta.fr> 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 tout en profitant de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et 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 <ascelta.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <ascelta.fr> au profit du Requérant, la société anglaise GW RESEARCH 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 1^{er} septembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

