

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Gilead Sciences, Inc. contre Gilead Sciences inc

Litige No. D2023-1429

1. Les parties

Le Requérant est Gilead Sciences, Inc., Etats-Unis d'Amérique, représenté en interne.

Le Défendeur est Gilead Sciences inc, Cameroun.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <gileadsciencesinc.llc> (le "Nom de Domaine Litigieux") est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 3 avril 2023. En date du 4 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 avril 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. De plus, le Centre a envoyé un courrier électronique, en anglais et en français, concernant la langue de la procédure informant les Parties que l'Unité d'enregistrement avait indiqué que la langue du contrat d'enregistrement était le français. Toujours le 14 avril 2023, le Requérant a répondu qu'il souhaitait inclure dans sa plainte les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement, et a demandé des précisions concernant la langue de la procédure. Faisant suite aux précisions fournies par le Centre, le Requérant a déposé une plainte en français le 21 avril 2023.

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

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 24 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 mai 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 mai 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requéran est une société biopharmaceutique américaine. En 2021, le chiffre d'affaires mondial total du Requéran était d'environ USD 27,3 milliards.

Le Requéran est titulaire de nombreuses marques enregistrées dont les suivantes:

- GILEAD, marque verbale de l'Union européenne No. 003913167, enregistrée le 7 novembre 2005 en classes 1, 5 et 42;
- GILEAD SCIENCES, marque verbale américaine No. 1611838, enregistrée le 4 septembre 1990 en classe 5.

Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <gilead.com> enregistré le 27 mai 1995, qui dirige les internautes vers le site web officiel du Requéran.

Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 21 juin 2022. Le Nom de Domaine Litigieux est inactif. La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux dirige actuellement vers une page web bloquée.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à ses marques réputées GILEAD et GILEAD SCIENCES. Le Requéran soutient également que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Requéran indique ne pas être associé ou affilié au Défendeur et n'avoir accordé aucun droit au Défendeur d'utiliser les marques GILEAD ou d'enregistrer le Nom de Domaine Litigieux. Selon le Requéran, l'enregistrement du Nom de Domaine contenant sa marque réputée ne peut avoir d'autre but que de détourner à tort du trafic pour le bénéfice commercial du Défendeur et ne peut être utilisé de manière légitime par le Défendeur. Enfin, le Requéran soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requéran, le Défendeur ne pouvait ignorer les marques antérieures GILEAD et GILEAD SCIENCES lorsqu'il a enregistré le Nom de Domaine Litigieux, en particulier au regard de leur renommée. Le Requéran affirme que l'absence de droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux démontre que celui-ci n'a pas été enregistré ni utilisé de bonne foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est le français. Après avoir déposé une plainte en anglais et suite aux communications du Centre concernant la langue de la procédure, le Requérant a déposé une plainte en français qui apparaît être une simple traduction de la plainte initiale. Dès lors, bien que la nouvelle plainte contienne une demande à ce que la langue de la procédure soit l’anglais, la Commission administrative estime que le Requérant a accepté la langue de la procédure par le dépôt de la plainte en français.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la langue de la procédure, qui reste donc le français.

6.2. Sur le fond

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

- (i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
- (iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marque dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques GILEAD et GILEAD SCIENCES couvrant divers pays. Les marques du Requérant sont utilisées dans le cadre de ses activités pharmaceutiques.

Le Nom de Domaine Litigieux, <gileadsciencesinc.llc>, reproduit les marques GILEAD et GILEAD SCIENCES dans leur intégralité et y ajoute le terme “inc”. Lorsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n’empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu du premier élément (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“[Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#)”), section 1.8).

De plus, il est clairement établi que le domaine de premier niveau (ci-après “TLD”) ne doit pas être pris en compte lors de l’analyse des similitudes entre un nom de domaine et une marque (Voir [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 1.11). Par conséquent, le TLD “.llc” n’empêche pas de conclure à l’identité ou à la similarité prêtant à confusion en vertu des Principes directeurs.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures GILEAD et GILEAD SCIENCES sur laquelle le Requéant a des droits.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requéant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requéant de démontrer qu’à première vue (*prima facie*) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

La Commission administrative constate que selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Gilead Sciences inc”, ce qui correspond au nom du Requéant. Selon ces mêmes informations, le Défendeur serait basé au Cameroun. Dans sa communication au Centre du 14 avril 2023, le Requéant indique que ces informations sont fausses car il n’existe pas de “Gilead Sciences inc” au Cameroun. Dans sa plainte, le Requéant déclare également n’avoir aucun lien avec le Défendeur et de n’avoir conclu aucun accord par lequel le Requéant lui aurait donné l’autorisation d’utiliser les marques GILEAD ou GILEAD SCIENCES, ou de réserver le Nom de Domaine Litigieux comportant ces marques.

Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (Voir [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1).

Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit les marques GILEAD ou GILEAD SCIENCES du Requéant et y ajoute simplement le terme “inc”. Il s’agit de l’abréviation bien connue d’un identifiant d’entreprise qui correspond à la forme juridique du Requéant. En outre, la Commission administrative estime que la combinaison avec le TLD “.llc”, faisant référence à une autre forme juridique d’entreprise, ne fait qu’augmenter le risque de confusion. Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requéant et ne peut constituer une utilisation de bonne foi.

Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non (Voir [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), sections 2.5.2 et 2.5.3).

La Commission administrative ne trouve aucun signe d’un quelconque usage légitime du Nom de Domaine Litigieux puisqu’il semble être inactif et diriger vers une page web bloquée.

Le Défendeur a eu l’opportunité de démontrer ses droits ou intérêts légitimes mais ne l’a pas fait.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Requéant a établi que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 4.2; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd*, Litige OMPI No. [D2006-1052](#)).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu'un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation de son site web ou destination en ligne ou d'un produit ou service offert sur celui-ci.

En l'espèce, la Commission administrative estime qu'il est inconcevable que le Défendeur n'ait pas eu connaissance du Requérant et de ses marques lors de l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux:

- le Nom de Domaine Litigieux reproduit les marques distinctives GILEAD et GILEAD SCIENCES du Requérant et y ajoute simplement une abréviation qui correspond à la forme juridique du Requérant;
- certaines marques du Requérant ont été enregistrées plus de 30 ans avant l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux;
- le Requérant démontre suffisamment la réputation de sa marque GILEAD, ce qui est en outre confirmé par d'autres commissions administratives dans de précédents litiges UDRP (Voir *Gilead Sciences, Inc. c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Kolawole Feyisitan*, Litige OMPI No. [D2020-3517](#); *Gilead Sciences, Inc. c. John Cuban, Gilead Online Pharmacy*, Litige OMPI No. [D2020-1254](#)).

Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l'enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1, *Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz*, Litige OMPI No. [D2011-2209](#); *Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite*, Litige OMPI No. [D2001-1070](#); et *BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel*, Litige OMPI No. [D2006-0007](#)).

La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux est inactif. La détention passive d'un nom de domaine peut s'apparenter à de la mauvaise foi lorsqu'il est difficile d'imaginer une utilisation active future plausible de ce nom de domaine par le défendeur qui serait légitime et n'interfererait pas avec la marque notoire du requérant (Voir *Inter-IKEA c. Polanski*, Litige OMPI No. [D2000-1614](#); *Inter-IKEA Systems B.V. c. Hoon Huh*, Litige OMPI No. [D2000-0438](#); *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra*). Le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du requérant et l'incapacité du défendeur à soumettre une réponse ou à fournir la moindre preuve d'un usage réel ou envisagé sont d'autres facteurs indiquant la mauvaise foi liée à la détention passive d'un nom de domaine (Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3).

En l'espèce, la Commission administrative estime également qu'au vu de la nature du Nom de Domaine Litigieux et de la renommée de la marque GILEAD du Requérant, il est difficile de concevoir une quelconque utilisation future légitime plausible du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur.

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n'a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d'application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux, <gileadsciencesinc.llc>, soit transféré au Requéran.

/Flip Jan Claude Petillion/

Flip Jan Claude Petillion

Expert Unique

Le 7 juin 2023