

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Micromania Group contre JMorse Marlo

Litige No. D2024-0660

1. Les parties

Le Requéran est Micromania Group, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France.

Le Défendeur est JMorse Marlo, Etats-Unis d'Amérique.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <micromaniafr.com> est enregistré auprès de Gname.com Pte. Ltd. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Micromania Group auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 février 2024. En date du 13 février 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéran. Le 14 février 2024, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (N.A.) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéran à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requéran a déposé une plainte amendée le 19 février 2024.

Le 14 février 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 19 février 2024, le Requéran a confirmé sa demande que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n'a soumis aucun commentaire sur les arguments du Requéran.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 27 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 mars 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 mars 2024, le Centre nommait Mireille Buydens comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française créée en 1983 et spécialisée dans la vente de jeux vidéo, consoles, PC et consoles portables en magasins et en ligne, ainsi que dans la vente de produits dérivés (figurines, cartes, mangas/BD, vêtements, jeux de sociétés etc.). La société emploie près de 1,700 collaborateurs en France, réalise un chiffre d'affaires de plus d'EUR 500 millions et comptabilise près de 400 magasins et près de 2.9 millions de clients.

Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements portant sur la marque MICROMANIA (ci-après "la Marque"), en ce compris notamment:

- Enregistrement de la marque verbale française MICROMANIA n° 3452198, déposée le 25 septembre 2006 et enregistrée le 2 mars 2007 en classes 9, 35 et 41 ;
- Enregistrement de la marque verbale française MICROMANIA n° 3453569, déposée le 29 septembre 2006 et enregistrée le 2 mars 2007 en classes 16, 25, 28, 38 et 42 ;
- Enregistrement international de la marque verbale MICROMANIA n° 933880, déposée et enregistrée le 16 mars 2007 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 désignant le Benelux, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Portugal, et la Fédération de Russie.

Le Requérant est également titulaire notamment des noms de domaine suivants : <micromania.com> réservé le 30 décembre 1996, <micromania.net> réservé le 29 juillet 2006, <micromania.eu> réservé le 29 août 2006, et <micromania.fr> réservé le 23 mars 2009.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 décembre 2023. Il renvoie vers un site Internet proposant l'achat en ligne de jeux vidéo et d'accessoires multimédias et produits dérivés et reproduisant la Marque du Requérant ainsi que l'identité visuelle de son site officiel accessible notamment sur le site "www.micromania.fr".

Le Requérant a envoyé un courriel dénonçant ce qu'elle estime être une atteinte à ses droits le 2 janvier 2024 par voie de notification auprès de l'intermédiaire technique Cloudflare. Par courriel en date des 3 et 4 janvier 2024, les conseils du Requérant ont, sans succès, adressé une notification afin d'obtenir la suspension du site Internet litigieux auprès des entreprises identifiées comme hébergeurs du nom de domaine litigieux par Cloudflare.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant est titulaire d'enregistrements de la Marque qui sont antérieurs au nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la Marque. Il reproduit, en effet, la Marque à l'identique avec l'adjonction, en position finale, des deux lettres supplémentaires "fr" correspondant au code géographique de la France, pays d'origine du Requérant.

L'adjonction de l'extension générique de premier niveau ".com" à la fin du nom de domaine litigieux ne doit pas être prise en compte dans l'analyse du risque de confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.

Le Requéran soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'est pas et n'a jamais été connu sous le nom "Micromania". Le Défendeur n'a aucun lien d'affaires avec le Requéran, n'exerce aucune activité pour son compte et n'a conclu aucun partenariat avec lui. En particulier, le Défendeur n'a conclu aucun contrat de licence ni tout autre contrat avec le Requéran par lequel celui-ci lui aurait donné l'autorisation d'utiliser la Marque ou de réserver tout nom de domaine comportant la Marque. Enfin, le Requéran relève que le nom de domaine litigieux pointe vers un site proposant à la vente des produits identiques à ceux offerts par le Requéran sur son site et reproduisant la Marque et les couleurs du Requéran. Le site vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux se fait ainsi frauduleusement passer pour un site officiel du Requéran afin d'inciter les internautes à passer des commandes. Le site s'identifie, en outre, au sein de ses informations de contact dans la rubrique "A propos de nous" en tant que "Micromania Soldes Magasin". Le nom de domaine litigieux renvoie ainsi à un faux site, participant à une entreprise d'escroquerie et d'usurpation d'identité en ce qu'il offre à la vente des produits sous une fausse qualité et identité.

Le Requéran considère que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requéran considère qu'étant donné la réputation du Requéran et de sa Marque, le Défendeur ne pouvait ignorer la Marque du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Ceci est confirmé par l'exploitation par le Défendeur d'un site Internet similaire à celui du Requéran et proposant à titre onéreux les mêmes produits que ceux du Requéran, et ce, sous la Marque de cette dernière. En conséquence, l'enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être considéré comme fortuit et prouve que le Défendeur a procédé à l'enregistrement principalement en vue de se placer dans le sillage du Requéran ou de se faire passer pour lui, ce qui démontre sa mauvaise foi. Le Requéran souligne encore que le nom de domaine ; litigieux est utilisé de mauvaise foi dès lors qu'il renvoie vers un site proposant des produits identiques à ceux du Requéran, présentés selon les mêmes rubriques que celles figurant sur le site Internet officiel du Requéran.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, "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 administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

La langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais.

La plainte a été déposée en français. Le Requéran a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, notamment le fait que le contenu du site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux est rédigé en français. Ce site indique également une adresse de contact en France. Par ailleurs, le Requéran est une société française et son site (dont l'apparence et les rubriques ont été copiées par le Défendeur) n'est établi qu'en français. On peut donc raisonnablement en déduire que le Défendeur comprend le français. Le Défendeur n'a pas répondu aux demandes du Requéran, y compris concernant la langue de la procédure.

Il résulte de ce qui précède que le choix du français apparaît équitable pour chacune des Parties, et la traduction en anglais n'est pas indiquée compte tenu des frais considérables que cela imposerait au Requérant.

La Commission administrative retient donc le français comme la langue de la procédure.

6.2. Sur le fond

En ce qui concerne l'absence de réponse du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d'application prévoit que si une partie, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d'application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu'il juge appropriées.

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :

- que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits ; et
- que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; et
- que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la Marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la Marque. 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 1.2.1.

Le nom de domaine litigieux reproduit la Marque MICROMANIA dans son intégralité, avec l'adjonction, en position finale, des deux lettres supplémentaires "fr" correspondant vraisemblablement au code géographique de la France, pays d'origine du Requérant et pays où il détient des magasins physiques. La Marque du Requérant est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.7). L'adjonction des deux lettres "fr" à la Marque n'empêche pas la similitude prêtant à confusion entre la Marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 1.8.

L'adjonction de l'extension générique de premier niveau ".com" à la fin du nom de domaine litigieux est une exigence technique qui n'est typiquement pas prise en compte dans l'analyse du risque de confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 1.11.1.

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est similaire à la Marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer prima facie que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requêteur sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur. Le Requêteur n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni utiliser, le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'est pas connu sous cette dénomination et rien n'indique que le Défendeur se livre à une utilisation du nom de domaine litigieux de manière légitime dans la vie des affaires. Au contraire, il apparaît des éléments de preuve fournis par le Requêteur que le nom de domaine litigieux dirige vers un site reproduisant la Marque et les couleurs du site du Requêteur et offrant des produits similaires, organisés sous les mêmes rubriques. Le site vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux se fait ainsi frauduleusement passer pour un site officiel du Requêteur afin d'inciter les internautes à passer des commandes en croyant acheter sur le site officiel du Requêteur ou un site affilié. Le site s'identifie, en outre, au sein de ses informations de contact dans la rubrique "A propos de nous" en tant que "Micromania Soldes Magasin". Il y a donc risque d'affiliation implicite ([Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 2.5.1).

La Commission administrative estime par conséquent que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive de circonstances qui peuvent indiquer qu'un nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d'autres circonstances peuvent être prises en considération pour déterminer si l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine par le défendeur sont effectués de mauvaise foi. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 3.2.1. Le paragraphe 4(b) prévoit notamment que la mauvaise foi du défendeur peut résulter de l'utilisation du nom de domaine litigieux en vue d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs de l'Internet sur son site Web, en créant un risque de confusion avec la marque du Requêteur ou en suggérant un parrainage, une affiliation ou une approbation du site du défendeur par le requérant. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 3.1.

Le nom de domaine litigieux reproduit la Marque du Requêteur, avec la simple adjonction des lettres " fr" (qui renvoient vraisemblablement au code pays de la France, où le Requêteur est actif et a son siège social, et qui est également utilisé par le Requêteur dans son nom de domaine <micromania.fr>). Le Requêteur et sa Marque bénéficiaient d'une réputation forte et bien établie au moment où le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur. Une simple recherche en ligne sur la base du mot-clé "Micromania" au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux aurait démontré que la quasi-totalité des résultats affichés se rapportent au site Internet ou à l'activité du Requêteur. Par conséquent, il est probable que le Défendeur ait eu connaissance des droits antérieurs du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. [Synthèse de l'OMPI 3.0](#), section 3.2.2.

Par ailleurs, il résulte des éléments de preuve fournis par le Requêteur que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. En effet, il dirige vers un site Internet reproduisant la Marque et les couleurs du site du Requêteur et offrant des produits similaires, avec les mêmes rubriques. Le site s'identifie, en outre, au sein de ses informations de contact dans la rubrique "A propos de nous" en tant que "Micromania Soldes Magasin". Il est donc manifeste que le Défendeur entend utiliser le nom de domaine litigieux pour se faire frauduleusement passer pour un site officiel du Requêteur afin d'inciter les internautes à passer des commandes en croyant acheter sur le site officiel du Requêteur ou un site affilié.

En conclusion, le fait que la Marque du Requêteur soit reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requêteur (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii), et le fait que le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet ressemblant au site du Requêteur et proposant l'achat en ligne de produits similaires à ceux proposés sur le site officiel du Requêteur (vi), sont autant d'éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

La Commission administrative conclut ainsi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi et que les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

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 <micromaniafr.com> soit transféré au Requérant.

/Mireille Buydens/

Mireille Buydens

Expert Unique

Le 4 avril 2024