
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Micromania Group contre Madagascar Internet, Nathoo Shane

Litige No. D2022-2138

1. Les parties

La Requérante est la société Micromania Group, France, représentée par AARPI Scan Avocats, France.

Le Défendeur est Madagascar Internet, Nathoo Shane, Madagascar.¹

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <micromania-smtp.com> est enregistré auprès de Hosteur SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Requérante 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 juin 2022. En date du 14 juin 2022 et 20 juin 2022, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 20 juin 2022, 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 et des coordonnées désignés dans la plainte. L'Unité d'enregistrement a également confirmé que la langue du contrat d'enregistrement est le français. Le 21 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 21 juin 2022.

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.

¹ La plainte a été déposée contre le service de confidentialité qui figure comme titulaire du nom de domaine litigieux dans la base de données Whois publique de l'Unité d'enregistrement, mais la Plainte amendée a substitué comme défendeur le titulaire sous-jacent et le contact technique et administratif, tels que ceux-ci ont été vérifiés par l'Unité d'enregistrement.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 23 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 juillet 2022. Entre le 23 juin 2022 et le 1er juillet 2022, les Parties ont échangé des communications. A la demande de la Requérante, la procédure a été suspendue le 15 juillet 2022 pour permettre aux Parties d'explorer la possibilité d'arriver à un accord et la durée de la suspension a été prolongée le 16 août 2022. A la demande de la Requérante, la procédure a été réinstituée le 15 septembre 2022 et le même jour le Centre a notifié les Parties du début du processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 21 septembre 2022, le Centre nommait Matthew Kennedy 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

La Requérante, créée en 1983, est un distributeur de jeux vidéo, consoles, PCs et consoles portables. Rachetée par GameStop en 2008, elle a fusionné avec Zing Pop Culture pour devenir "Micromania-Zing" en 2017. Elle est implantée dans 15 pays avec plus de 6,600 magasins à travers le monde, dont plus de 400 succursales en France. Elle comptabilise près de 2,9 millions de clients fidélisés. La Requérante est titulaire de plusieurs marques MICROMANIA, dont les suivantes :

- marque verbale française n°3452198, déposée et enregistrée le 25 septembre 2006 en classes 9, 35 et 41;
- marque verbale française n°3453569, déposée et enregistrée le 29 septembre 2006 en classes 16, 25, 28, 38 et 42; et
- marque verbale internationale n°933880, enregistrée le 16 mars 2007 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, désignant de nombreuses juridictions.

Les enregistrements sus-mentionnés sont en vigueur. La Requérante a aussi réservé de nombreux noms de domaine, dont <micromania.com>, réservé le 29 décembre 1996, et <micromania.fr>, réservé le 27 mars 2009, qu'elle utilise avec des sites marchands.

Selon les données vérifiées par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur Madagascar Internet est titulaire du nom de domaine litigieux et M. Nathoo Shane en est le contact technique et administratif.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 mai 2022. Selon une pièce versée, au 25 mai 2022 il dirigeait vers une page de connexion sur laquelle il était proposé aux Internautes d'intégrer le serveur de messagerie Kerio Connect. Le nom de domaine litigieux a été configuré avec des serveurs MX, l'acronyme anglais de "mail exchange" (littéralement "échange de courrier"). Au 8 juin 2022, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page d'accueil utilisée pour tester le bon fonctionnement d'un serveur après son installation sur les systèmes d'exploitation Ubuntu. A la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les droits antérieurs sur la marque MICROMANIA du Requérant. Le terme ou acronyme "SMTP" ou "Simple Mail Transfer Protocol"

évoque un protocole de communication utilisé pour transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique. Ainsi, "SMTP" est un terme purement générique et descriptif dans le domaine de l'informatique et ne suffit donc pas à écarter le risque de confusion avec la Requérante.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. A la connaissance de la Requérante, le Défendeur n'est pas connu et n'a jamais été connu sous le nom "Micromania". La Requérante n'a jamais autorisé ou permis le Défendeur de réserver ou d'utiliser ses marques antérieures MICROMANIA. Le Défendeur n'est en aucune manière lié à la Requérante.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Toute recherche Internet effectuée sur la base du mot-clé "Micromania" renvoie inévitablement vers des résultats se rapportant au site officiel ou à l'activité de la Requérante. Il est ainsi indéniable que le Défendeur connaissait les marques et les noms de domaine antérieurs MICROMANIA lorsqu'il a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux et ce d'autant plus qu'il est *a priori* francophone. La conséquence inévitable est la confusion naissante dans l'esprit des Internaute, amenés à penser que MICROMANIA serait à l'origine du site associé au nom de domaine litigieux et inciterait les Internaute à renseigner des données personnelles.

B. Défendeur

Dans un courriel du 23 juin 2022, le Défendeur Madagascar Internet allègue qu'il a réservé le nom de domaine litigieux pour le compte de M. Nathoo Shane. Il soutient que le nom de domaine litigieux n'a jamais été utilisé dans les circonstances décrites dans les courriers reçus du Centre et que le nom de domaine litigieux n'a pas été réservé dans ce but. Néanmoins et comprenant le point de vue de la Requérante, Madagascar Internet a communiqué que son client M. Nathoo acceptait de céder le nom de domaine litigieux sans autre contrepartie. Le 24 juin 2022, Madagascar Internet a prié la Requérante de bien vouloir contacter M. Nathoo exclusivement pour toute information complémentaire.

Dans un courriel du 1 juillet 2022 dirigé à la Requérante, M. Nathoo soutient que le nom de domaine litigieux n'a été ni créé ni utilisé dans le but de porter préjudice d'aucune façon que ce soit à la propriété intellectuelle de la Requérante. Le nom de domaine litigieux n'a jamais envoyé des mails ni hébergé aucun site Web. Néanmoins, comprenant totalement la position de la Requérante, M. Nathoo lui a présenté ses pleines excuses et s'est engagé à céder le nom de domaine litigieux sans aucune contrepartie. Il a demandé au Centre de prendre les mesures nécessaires pour effectuer [le transfert] de ce nom de domaine vers la Requérante ou d'en faire suppression dans les plus brefs délais en ayant son accord total.

6. Discussion et conclusions

6.1 Quant à la procédure : Consentement au transfert

Le Défendeur Madagascar Internet prétend qu'il a enregistré le nom de domaine litigieux pour M. Nathoo et que celui-ci accepte de céder le nom de domaine litigieux sans autre contrepartie. M. Nathoo, lui, a confirmé par écrit son consentement au transfert. Toutefois, le Défendeur et M. Nathoo ont nié les allégations de la Requérante et le Centre n'a jamais reçu le formulaire d'accord standard signé. Dans ces circonstances, l'Expert considère que le consentement n'est pas dépourvu d'équivoque et ne fournit pas une base suffisante pour décider du transfert du nom de domaine litigieux sans avoir à prendre en considération les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("Synthèse de l'OMPI, version 3.0"), section 4.10.

6.2 Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

- i) si 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 la Requérante a des droits; et
- ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et
- iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient à la Requérante d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque MICROMANIA.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque verbale de la Requérante avec l'adjonction d'un trait d'union suivi des lettres "stmp", qui peuvent se lire comme l'acronyme de "Simple Mail Transfer Protocol" (littéralement "Protocole simple de transfert de courrier"). L'adjonction de lettres ou d'un acronyme à une marque ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.8. En l'espèce, la marque MICROMANIA est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que l'ajout de l'extension générique de premier niveau ".com" au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux reproduit la marque MICROMANIA avec l'adjonction d'un trait d'union suivi des lettres "stmp" (qui peuvent se lire comme l'acronyme du "simple mail transfer protocol", ce qui est un protocole de communication utilisé pour transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique). Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour rediriger l'Internaute vers une page de connexion sur laquelle il était proposé aux Internautes d'intégrer un serveur de messagerie et, plus tard, pour rediriger l'Internaute vers une page indiquant l'installation d'un serveur sur les systèmes d'exploitation Ubuntu. Le nom de domaine litigieux impliquait une affiliation des pages du Défendeur et des services proposés

là-dessus avec la Requérante. Or, la Requérante soutient que le Défendeur n'est en aucune manière lié à elle. A la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l'utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'elle constitue un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur est "Madagascar Internet" qui prétend qu'il a réservé le nom de domaine litigieux pour le compte du contact technique et administratif dont le nom est "Nathoo Shane". Ni l'un ni l'autre s'appelle "Micromania-STMP". Rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que la Requérante a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté cette preuve *prima facie* parce qu'il n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative estime que le Défendeur n'a pas réfuté la preuve *prima facie* de la Requérante. Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de [son] site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

L'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2022, ce qui est bien postérieur à l'enregistrement de la marque de la Requérante. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque MICROMANIA qui est un terme inventé et arbitraire au regard de l'activité qu'il identifie. Selon les preuves présentées, la marque jouit d'une grande réputation dans le secteur des jeux-vidéo. Le Défendeur, lui, ne présente aucune explication de son choix du nom de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour diriger vers une page de connexion sur laquelle il était proposé aux Internautes d'intégrer un serveur de messagerie et, plus tard, vers une autre page indiquant l'installation d'un serveur sur des systèmes d'exploitation, et maintenant, à aucun site actif. Le nom de domaine litigieux impliquait faussement une affiliation des pages du Défendeur et les services proposés là-dessus avec la Requérante. Compte tenu des constatations dans la section 6.2B *supra*, et au vu de l'ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu'en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site Web, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ce site Web ou d'un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

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 <micromania-smtp.com> soit transféré à la Requérante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Expert Unique

Le 5 octobre 2022