

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Micromania Group contre Jean Kevin, Ma Boutique

Litige No. D2022-4496

1. Les parties

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

Le Défendeur est Jean Kevin, Ma Boutique, Autriche.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <micromania-zings.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (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 24 novembre 2022. En date du 24 novembre 2022, 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 24 novembre 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 (Contact Privacy Inc. Customer 0165613159). Le 29 novembre 2022, 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 décembre 2022. La plainte ayant été déposée en français et la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux étant l'anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique relatif à la langue de la procédure le 29 novembre 2022. Le 2 décembre 2022, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond 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 14 décembre 2022, 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 3 janvier 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 janvier 2023, le Centre nommait William A. Van Caenegem 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 est une société française spécialisée dans la vente de jeux vidéo, consoles, PC et consoles portables en magasins et en ligne. Elle est titulaire des marques suivantes qu'elle exploite : MICROMANIA, marque verbale française n° 3452198, déposée le 25 septembre 2006 en classes 9, 35 et 41 et dûment renouvelée; MICROMANIA, marque verbale française n°3453569, déposée le 29 septembre 2006 en classes 16, 25, 28, 38 et 42 et dûment renouvelée; et MICROMANIA, marque verbale internationale n°933880, déposée 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.

La Requérante est également titulaire des noms de domaine suivants : <micromania.fr> enregistré le 23 mars 2009; <micromania.com> enregistré le 30 décembre 1996; <micromania.eu> enregistré le 29 août 2006; <micromania.net> enregistré le 29 juillet 2006; <micromania-zing.online> enregistré le 5 octobre 2020; <micromania-zing.com> enregistré le 19 octobre 2017; et <micromania-zing.fr> enregistré le 20 octobre 2017.

Le nom de domaine litigieux <micromania-zings.com> a été enregistré le 2 novembre 2022. Au jour de la décision, aucun site lié n'y est accessible, mais il renvoyait précédemment à un site imitatif du site officiel de la Requérante.

5. Argumentation des parties

A. La Requérante

La Requérante indique qu'elle est le leader du marché des entreprises 100% jeu vidéo. Elle détient et exploite les marques MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING.

Selon la Requérante, le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec ses marques antérieures et ses noms de domaine composés des marques MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING. Le nom de domaine litigieux reproduit chacun des termes qui composent la marque de la Requérante MICROMANIA ZING à l'identique et dans leur intégralité. Selon la Requérante, il diffère seulement par l'adjonction de la lettre finale "s" au terme "zing", et l'adjonction d'un trait d'union entre les deux éléments "micromania" et "zing". L'ajout de la lettre finale "s" au terme "zing" est une différence plus que mineure, qui ne suffit pas à écarter le risque de confusion et l'adjonction d'un trait d'union au sein du nom de domaine <micromania-zings.com> ne confère pas un pouvoir attractif propre et ne permet pas d'éviter toute confusion avec les droits antérieurs de la Requérante.

A la connaissance de la Requérante, le Défendeur n'est pas actuellement et n'a jamais été connu sous le nom "Micromania", et la Requérante ne connaissait pas le Défendeur avant la réservation du nom de domaine litigieux. La Requérante constate que le Défendeur n'a aucun lien d'affaires, n'exerce aucune activité pour son compte, et n'a conclu aucun contrat de licence ni tout autre contrat ou accord avec la

Requérante par lequel cette dernière lui aurait donné l'autorisation d'utiliser ses marques antérieures. La Requérante constate que le Défendeur proposait à la vente des consoles de jeux vidéo et jeux vidéo en se faisant passer pour un site officiel de la Requérante. Selon la Requérante, le site reproduisait sa marque semi-figurative et un code couleur similaire à celui du site internet officiel de la Requérante. Le nom de domaine litigieux participait ainsi à une entreprise d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Ainsi aussi, le Défendeur a privé la Requérante d'un nom de domaine stratégique et d'importance pour son activité sur le territoire français, tout en se l'appropriant à des fins illicites.

La Requérante démontre que les marques MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING ont été déposées et sont exploitées dans le commerce depuis de nombreuses années, soit antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Groupe Micromania a réalisé un chiffre d'affaires à hauteur de 607 775 265 EUR pour l'année 2019. En fin d'année 2020 la Requérante réalisait un chiffre d'affaires s'élevant à 483 352 600 EUR et à 368 119 871 EUR en 2021. Les noms de domaine <micromania.com>, <micromania.eu>, <micromania.net>, et <micromania.fr>, <micromania-zing.fr> et <micromania-zing.com> ont été enregistrés respectivement en 1996, 2006, 2009, et 2017, soit de nombreuses années avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et sont depuis exploités de manière continue. Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques et autres droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante. Selon la Requérante, une simple recherche via Google sur la base des mots-clés "Micromania" ou "Micromania Zing" démontre que la quasi-totalité des résultats affichés se rapportent au site Internet ou à l'activité de la Requérante.

En outre, la Requérante maintient que le Défendeur a utilisé les services d'anonymisation proposés par le bureau d'enregistrement dans une volonté de dissimulation de son identité compte tenu des activités illicites réalisées.

Il est donc impossible que le choix du Défendeur de réserver un nom de domaine similaire aux marques de la Requérante résulte d'une simple coïncidence. Selon la Requérante, cette circonstance est renforcée par l'exploitation d'un site internet proposant à titre onéreux les mêmes produits qu'elle.

En conséquence, l'enregistrement d'un nom de domaine incluant les marques MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING prouve que l'enregistrement sert principalement à l'exploiter en vue de se placer dans le sillage de la Requérante ou de se faire passer pour elle et escroquer par ce biais des internautes, ce qui démontre sa mauvaise foi. La Requérante insiste qu'il ne fait aucun doute qu'elle se trouve particulièrement visée dans la réservation opérée par le Défendeur. La Requérante ajoute qu'avant la suspension du site Internet, le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site Internet proposant l'achat en ligne de consoles de jeux vidéo (e.g. la PlayStation 5) et de jeux vidéo à prix réduit, ces produits étant précisément les mêmes que ceux proposés à la vente sur le site officiel de la Requérante.

Le site Internet visé reprenait en outre l'identité visuelle du site officielle de la Requérante en reproduisant ses marques MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING et ses couleurs historiques. Selon la Requérante, il apparaît donc clairement que le Défendeur a tenté de tromper les internautes sur l'origine commerciale des produits vendus, en plagiant son site officiel.

Enfin, selon la Requérante, le Défendeur a utilisé les services d'anonymisation du bureau d'enregistrement afin d'empêcher toute identification en cas de plainte de la Requérante; le site a été rendu inaccessible à la suite de plusieurs notifications par la Requérante; et l'invalidation du site après la réaction de la Requérante fait état de son caractère illicite flagrant et des raisons douteuses de sa création initiale.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

A. La langue de la procédure

Le contrat d'enregistrement proposé par le bureau d'enregistrement Tucows est rédigé en anglais. Cependant la Requérante a soumis la plainte en français et demande que cette dernière soit la langue de la procédure. La Requérante est une société française et son site officiel n'est accessible qu'en français. Cependant le Défendeur a su copier des éléments importants de ce site, qui est rédigé en français. Le Défendeur bien qu'établi en Autriche, exerce son activité sous une dénomination française, soit "Ma Boutique". Le Défendeur n'a pas répondu aux demandes du Requérant, y compris concernant la langue de la procédure. Il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française et le site internet accessible avec le nom de domaine litigieux était, avant d'être suspendu, dirigé vers une clientèle française.

Le choix du français est équitable pour chacune des Parties, et la traduction en anglais de tout élément n'est pas indiquée, prenant en compte aussi les frais considérables que cela imposerait à la Requérante.

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

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reproduit chacun des éléments qui composent la marque déposée de la Requérante, MICROMANIA ZING, presque à l'identique et dans leur intégralité. Il diffère seulement par l'ajout de la lettre "s" au terme "zing", et l'adjonction d'un trait d'union entre les deux éléments "micromania" et "zing". Les marques concernées MICROMANIA et ZING, et MICROMANIA ZING de la Requérante sont visible et reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Elles en forment la première partie et l'addition d'une "s" au terme ZING n'empêche pas la conclusion que la similitude prêtant à confusion entre les marques concernées de la Requérante et le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures de la Requérante. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante doit établir *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments de la Requérante. Celle-ci n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni utiliser, un nom de domaine formé de ses marque MICROMANIA et ZING. Le Défendeur n'est pas connu sous ces dénominations. Rien n'indique que le Défendeur se livre à une utilisation du nom de domaine litigieux de manière légitime dans la vie des affaires. Il a établi un site qui reprend les marques et d'autres éléments distinctifs appartenant à la Requérante, ou des produits marqués similaires, mais d'origine inconnu sont offerts sans autorisation. En effet, le nom de domaine litigieux était utilisé, avant que le site n'ait été rendu inaccessible, pour mettre en œuvre un stratagème frauduleux en se faisant passer pour un site officiel de la Requérante.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques antérieures. Les marques MICROMANIA et ZING, et MICROMANIA ZING bénéficiaient déjà d'une réputation fort bien établie au moment où le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur. En tout cas, une simple recherche via Google sur la base des mots-clés "Micromania" ou "Micromania Zing" à ce moment aurait démontré que la quasi-totalité des résultats affichés se rapportent au site Internet ou à l'activité de la Requérante. L'ajout délibéré de la

lettre “s” au terme “zing” indique en outre que le Défendeur était bien conscient des marques et des droits de la Requérante. Le fait que le Défendeur a établi un site où les marques et les aspects distinctifs du site internet de la Requérante sont reprises sans autorité, indique aussi que le Défendeur agissait de mauvaise foi.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux est ainsi entaché de mauvaise foi. L’usage du nom de domaine litigieux aussi est entaché de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut 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 <micromania-zings.com> soit transféré au Requérant.

/William A. Van Caenegem/

William A. Van Caenegem

Expert Unique

Le 31 janvier 2023