

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **Micromania Group contre Host Master, 1337 Services LLC**

### **Litige No. D2022-4218**

#### **1. Les parties**

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

Le Défendeur est Host Master, 1337 Services LLC, Saint-Kitts-et-Nevis.

#### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

Le nom de domaine litigieux <ps5micromania.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 7 novembre 2022. En date du 8 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 8 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. Le 9 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 novembre 2022.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 8 novembre 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 16 novembre 2022. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

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 23 novembre 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 décembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 décembre 2022, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck 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 française active dans le domaine de la vente de jeux vidéo, consoles, PC et consoles portables. Le Requéran affirme être le premier réseau de distribution de jeux vidéo en France, avec près de 1500 collaborateurs en France et un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros. Le Requéran affirme que sa marque MICROMANIA est connue par 80% des Français et ainsi renommée en France.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques enregistrées valides, dont notamment :

- Marque française verbale MICROMANIA n°3452198, déposée le 25 septembre 2006 dans les classes 9, 35 et 41;
- Marque française verbale MICROMANIA n°3453569, déposée le 29 septembre 2006 dans les classes 16, 25, 28, 38 et 42; et
- Marque internationale verbale MICROMANIA n°933880, déposée le 16 mars 2007 dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.

Le Requéran est également titulaire de plusieurs noms de domaine dont <micromania.fr> et <micromania.com>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 4 octobre 2022. Le nom de domaine litigieux reproduit l'identité visuelle ainsi que les marques du Requéran et propose à la vente des produits similaires à ceux commercialisés par le Requéran.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requéran**

Le Requéran requiert un changement de langue de la procédure de l'anglais vers le français, en argumentant que son site officiel est uniquement accessible en français et que le nom de domaine litigieux dirigeait les internautes vers un site rédigé en français.

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique aux marques dont il est titulaire, et que l'adjonction des termes " ps5 " et d'une extension générique " .com " ne suffit pas à écarter le risque de confusion en l'espèce.

Le Requéran affirme que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, n'étant pas connu sous le nom MICROMANIA et n'ayant pas obtenu de licence sur l'utilisation des marques du Requéran. De plus, le Requéran souligne que l'utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux afin de commercialiser des biens provenant en apparence du Requéran ne saurait justifier d'un intérêt légitime.

Le Requérant argue que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé par le Défendeur de mauvaise foi, en raison notamment du caractère distinctif et renommé de ses marques, ainsi que de l'utilisation du nom de domaine litigieux afin de tromper les internautes sur l'origine commerciale des produits vendus.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. Langue de la procédure**

La langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le Requérant a soumis une demande pour que la procédure soit diligentée en français.

Conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, à moins que les parties n'en conviennent autrement, la langue par défaut de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, sous réserve du pouvoir de la Commission administrative d'en décider autrement.

Au vu de l'objectif poursuivi consistant à mener la procédure avec célérité, le paragraphe 10 des Règles d'application confère à la Commission administrative le pouvoir de mener la procédure de la manière qu'elle juge appropriée, tout en veillant à ce que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et à ce que chacune d'entre elles ait une possibilité équitable de présenter sa cause.

A ces fins, la Commission administrative peut tenir compte d'une variété d'indices tels que (i) une preuve que le défendeur comprend la langue de la plainte, (ii) la langue/écriture du nom de domaine, en particulier lorsqu'elle est la même que celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu de la page web sous le nom de domaine contesté, (iv) l'injustice potentielle ou le retard injustifié à ordonner au requérant de traduire la plainte ou (v) d'autres indices tendant à montrer qu'il ne serait pas inéquitable de procéder dans une langue autre que celle de l'accord d'enregistrement (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](#), sections 4.5.1 et 4.5.2).

Le Requérant soutient que "la Requérante est une société française, le site officiel de cette dernière <https://www.micromania.fr/> est accessible uniquement en français ce qui laisse présumer que le défendeur est francophile et/ou francophone (Annexe D). En outre, le contenu du site Internet vers lequel redirigeait le nom de domaine litigieux <ps5micromania.com> était rédigé en français (Annexe E1 et E2). En conséquence, la Requérante demande que la langue de procédure soit le français. La langue française est la langue de la Requérante et semble être celle du Défendeur ou du moins est-elle comprise de ce dernier. Le choix du français est donc équitable pour chacune des Parties".

En l'espèce, la Commission administrative considère que les arguments du Requérant établissent à suffisance la connaissance du français par le Défendeur. Au vu du renvoi par le nom de domaine litigieux vers une page entièrement rédigée en français, le changement de langue de l'anglais vers le français est équitable.

La procédure auprès du Centre se déroulera en français.

### **6.2. Sur le fond**

Le paragraphe 15(a) 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 présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le Défendeur de prouver contre ledit Défendeur, cumulativement, que :

- i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits"; et
- ii) Le Défendeur "n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et
- iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

#### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales MICROMANIA.

Le nom de domaine litigieux reproduit les marques MICROMANIA, avec l'adjonction des lettres "ps5". Dans des décisions précédentes UDRP, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que l'adjonction d'autres termes à la marque d'un requérant ne suffit pas à écarter la similitude pouvant prêter à confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 1.7 et 1.8; *Carrefour c. Telford Foucault*, Litige OMPI No. [D2019-2345](#); *Carrefour SA c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster*, Litige OMPI No. [D2021-2488](#)). En l'espèce, la marque MICROMANIA est parfaitement reconnaissable et entièrement incorporée dans le nom de domaine litigieux.

De plus, 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 ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11).

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique aux marques MICROMANIA du Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.

#### **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 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 considéré, 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 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.

Lorsque le Requérant établit *prima facie* que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c'est au Défendeur d'apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Le Requérant soutient *prima facie* que le Défendeur n'est pas titulaire de marques ou autres droits non enregistrés lui conférant un droit sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient également *prima*

*facie* que le Défendeur n'a aucun intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux, mais au contraire l'utilise à des fins commerciales abusives.

En effet, le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux en dirigeant les internautes vers un site marchand reproduisant l'identité visuelle de celui du Requêteur, ses marques, ses couleurs et sa composition. Ainsi, il semble que le Défendeur ait eu l'intention de créer une confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques MICROMANIA du Requêteur, et ainsi tromper les consommateurs. Une telle utilisation du nom de domaine litigieux ne saurait être assimilée à une offre de services de bonne foi ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.5.3; *Micromania Group c. Contact Privacy Inc. Customer 0160389480 / Jean Yves, Carrefour Jeux*, Litige OMPI No. [D2021-0043](#)). Au contraire, il appert que le Défendeur fait un usage commercial du nom de domaine litigieux dans l'intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs – et tire ainsi profit indu des marques du Requêteur.

Au vu des éléments ci-dessus, le Requêteur établit *prima facie* l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est satisfaite.

### C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu'un 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.

De plus, la Commission administrative peut également prendre en considération des circonstances particulières telles que (i) la nature du nom de domaine (par exemple, une faute de frappe d'une marque largement connue, ou un nom de domaine incorporant la marque du requérant plus un terme supplémentaire tel qu'un terme descriptif ou géographique), (ii) une absence manifeste de droits ou d'intérêts légitimes associée à l'absence d'explication crédible du choix du nom de domaine par le défendeur, ou (iii) d'autres indices suggérant de manière générale que le défendeur a ciblé le requérant d'une manière ou d'une autre ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1).

En l'espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 octobre 2022, ce qui est postérieur à l'enregistrement des marques MICROMANIA du Requêteur en 2006 et 2007.

A titre principal, la Commission administrative considère que l'adoption par le Défendeur de l'identité visuelle du site officiel du Requêteur démontre une tentative du Défendeur de créer une probabilité de confusion avec la marque du Requêteur quant à l'origine des produits mis en vente sur le nom de domaine litigieux.

En sus, la Commission administrative considère que l'ajout dans le nom de domaine litigieux du terme "ps5" évoquant la console de jeu vidéo PLAYSTATION 5 réfère également au secteur d'activité du Requêteur puisque le Requêteur distribue des produits PLAYSTATION 5. Cet ajout renforce l'impression que le nom de domaine litigieux est associé au Requêteur ou, à tout le moins, que le Défendeur tire indûment profit des marques du Requêteur (*Telstra Corporation Limited c. Peter Lombardo, Marino Sussich et Ray Landers*, Litige OMPI No. [D2000-1511](#); *Swarovski Aktiengesellschaft c. www.swarovski-outlet.org*, Litige OMPI No. [D2013-0335](#); *Milipol c. Herbert Szekely*, Litige OMPI No. [D2013-1752](#)).

Enfin, le caractère notoire des marques MICROMANIA du Requêteur est établi à suffisance par les éléments de preuve présentés par le Requêteur, notamment les décisions de commissions administratives UDRP en ce sens (par exemple voir *Banque Fédérale du Crédit Mutuel (BFCM) contre Contact Privacy Inc. Customer*

1243968166 / Contact Privacy Inc. Customer 1243968167 / Osmaj Klodjan, Litige OMPI No. [D2019-2721](#)). Par conséquent, et au vu de la similarité entre les marques MICROMANIA précitées et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du Défendeur tant lors de l'enregistrement que lors de l'utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.1.4).

Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l'absence d'arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la double condition d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

## 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 <ps5micromania.com> soit transféré au Requéant.

*/Benoit Van Asbroeck/*

**Benoit Van Asbroeck**

Expert Unique

Le 4 janvier 2023