



DÉCISION DE L'AFNIC

missguided.fr

Demande n° FR-2014-00604

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED et la société MISSGUIDED LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : La société YOUR WHOIS PRIVACY LIMITED

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : missguided.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 août 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 05 mars 2015

Bureau d'enregistrement : SAFENAMES LTD

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 février 2014 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 13 mars 2014.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 avril 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <missguided.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. **(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du 13 février 2014 fourni en anglais de l'incorporation auprès de Companies House au Royaume Uni le 9 août 1996 de la société MISSGUIDED LIMITED sous le numéro 03235904 ;
- Courrier du 21 février 2014, fourni en anglais avec traduction en français, par lequel la société MISSGUIDED LIMITED confirme avoir changé d'adresse le 26 juin 2012 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « MISSGUIDED » numéro 008946329 en vigueur en France, enregistrée le 11 mars 2010 par l'un des Requérants, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED pour les classes 9, 14,18 et 25 ;
- Notice complète de la marque internationale « MISSGUIDED & FASHION » ne désignant pas la France, numéro 1090389, enregistrée le 02 août 2011 par l'un des Requérants, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED pour les classes 9, 14,18 et 25 ;
- Notice complète de la marque états-unienne « MISSGUIDED & FASHION » numéro 4148443, enregistrée le 02 août 2011 par l'un des Requérants, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED pour les classes 9, 14,18 et 25 ;
- Tableau récapitulatif des marques « MISSGUIDED » et MISSGUIDED & FASHION » enregistrées et en cours d'enregistrement ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine ci-dessous enregistrés par l'un des Requérants, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED :
 - <missguided.co.uk> le 05 juin 2008 ;
 - <missguidedau.com> le 19 juin 2012 ;
 - <missguidedus.com> le 06 mars 2012 ;
- Extrait du 12 mai 2013 de la base Whois du nom de domaine <missguided.fr> enregistré par le Titulaire le 23 août 2011 ;
- "Trade mark and domain name licence agreement", fourni avec une traduction partielle française, conclu entre les deux Requérants le 15 juin 2011 ;
- Déclaration non datée fournie en anglais avec traduction en français par laquelle la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED octroie, pour

son compte, à la société MISSGUIDED LIMITED le droit d'enregistrer des noms de domaine en relation avec le mot « MISSGUIDED » ;

- Captures d'écran du 12 mai 2013 des pages des sites web vers lesquelles renvoient les noms de domaine <missguided.co.uk> et <missguided.fr> ;
- Page de l'enchère du site <http://www.sedo.fr> pour le nom de domaine <missguided.fr> au 12 mai 2013 ;
- Résultats obtenus les 28 novembre 2013 et 4 décembre 2013 après des recherches sur le terme « missguided » avec les moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <missguided.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ». (Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Présentation du Requéran et des faits pertinents

Le premier Requéran est la société Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Limited. Il est notamment titulaire des marques suivantes:

- MISSGUIDED, marque verbale communautaire enregistrée le 2 septembre 2010 sous le numéro 008946329 pour des produits couverts par les classes 9, 14, 18 et 25 (vêtements, bijouterie, maroquinerie) (Annexe 1.a);

- Marque figurative reprenant le mot MISSGUIDED, enregistrée en Australie le 2 août 2011 sous le numéro 1450916, également pour des produits couverts par les classes 9, 14, 18 et 25 (vêtements, bijouterie, maroquinerie) (Annexe 1.b);

- Marque figurative reprenant le mot MISSGUIDED, enregistrée aux Etats-Unis le 2 août 2011 sous le numéro 4148443 pour des produits couverts par les classes 14, 18 et 25 (vêtements, bijouterie, maroquinerie) (Annexe 1.c);

Un aperçu des divers marques enregistrées et en cours d'enregistrement est également joint à la présente demande (Annexe 2). Le premier Requéran détient et exploite plusieurs noms de domaine, dont les suivants :

- missguided.co.uk
- missguidedau.com
- missguidedus.com (Annexe 3)

Le deuxième Requéran est la société anglaise Missguided Limited, et est titulaire d'une licence exclusive concernant les produits et services liés à la marque Missguided (Annexe 4). Elle est également habilitée à enregistrer des noms de domaine liés à cette marque (Annexe 5). Depuis la conclusion du contrat de licence, Missguided Limited a modifié l'adresse de son siège social, comme l'atteste la lettre produite en annexe ainsi que le registre britannique des entreprises (Annexe 6).

Au travers des noms de domaine susmentionnés, le deuxième Requéran gère une plate-forme de vente en ligne concernant des vêtements et des accessoires de mode pour femmes (Annexe 7).

Afin de faciliter les références, les 2 Requéran seront ci-après nommés conjointement le "Requéran".

Pour obtenir la transmission du nom de domaine litigieux, le Requéran doit prouver :

- qu'il dispose d'un intérêt à agir (Article L 45-6 du code des postes et communications

électroniques (CPCE) ;

- l'atteinte, par le titulaire du nom de domaine en question (ci-après le "Titulaire", aux droits invoqués par le Requérant (Article L 45-2 du CPCE) ;
- l'absence d'intérêt légitime dans le chef du Titulaire, ou la mauvaise foi du Titulaire (Article L 45-2 du CPCE) .

Dans le cas présent, le Requérant dispose d'un intérêt à agir et à travers l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire, n'ayant pas d'intérêt légitime et agissant de mauvaise foi, porte atteinte aux droits du Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré auprès de l'Afnic le 23 août 2011 (Annexe 8) par l'intermédiaire de Safenames, malgré le fait que le Titulaire soit au courant ou aurait dû être au courant des droits à la marque MISSGUIDED du Requérant. Le Titulaire utilise le nom de domaine pour renvoyer l'internaute à un site web contenant de la publicité pour le bureau d'enregistrement et mentionne que le nom de domaine en question a été enregistré par Safenames (Annexe 9). Le Titulaire offre le nom de domaine litigieux en vente sur le site web Sedo.com (Annexe 10).

I. Intérêt à agir

Le Requérant dispose d'un intérêt à agir, dès lors qu'il détient:

- un nom de domaine un nom de domaine identique sous une autre extension au nom de domaine litigieux, à savoir <missguided.co.uk>; et
- plusieurs marques et une dénomination sociale identique au nom de domaine litigieux, à savoir MISSGUIDED (voir ci-dessus) ("Les tendances de Syreli", page 4).

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine litigieux est identique aux marques antérieures détenues par le Requérant, dont MISSGUIDED, marque verbale communautaire enregistrée le 2 septembre 2010 sous le numéro 008946329 pour une série de produits couverts par les classes 9, 14, 18 et 25 (vêtements, bijouterie, maroquinerie);

Le suffixe ".fr" n'est pas pertinent pour l'appréciation du caractère identique entre le nom de domaine et les marques (voir par ex. la décision FR-2012-00106 brasilhair.fr).

Le nom de domaine litigieux est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

B. Absence d'intérêt légitime ou mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux (Article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011)

Il ressort de l'article L 45-2 du CPCE que pour obtenir la transmission d'un nom de domaine, le Requérant doit prouver soit l'absence d'intérêt légitime dans le chef du Titulaire, soit la mauvaise foi du Titulaire. Il sera démontré ci-dessous que les deux conditions susmentionnées sont remplies en l'espèce.

1. Absence d'intérêt légitime

Le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime s'il ne démontre pas :

1. qu'il utilise (ou démontre qu'il s'y est préparé) le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services.
2. qu'il est connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine.
3. qu'il fait un usage non commercial du nom de domaine :
 - sans intention de tromper le consommateur, ou- sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ("Les tendances de Syreli", page 8).

Dans le cas présent, le Titulaire :

- ne fait aucun usage actif du nom de domaine litigieux ;

- n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine ;
- ne fait pas d'usage non commercial du nom de domaine.

En effet, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <missguided.fr> est une page parking qui contient de la publicité pour le bureau d'enregistrement et mentionne que le nom de domaine en question a été enregistré par Safenames (Annexe 9). Par conséquent, il n'apparaît pas que le Titulaire utilise (ou démontre qu'il s'y est préparé) le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

De plus, le Titulaire n'a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n'existe d'ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Titulaire.

Dès lors, aucun élément ne permet de conclure que le Titulaire est connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux, et ce même en l'absence de droits.

Enfin, en renvoyant l'internaute à un site web contenant une page publicitaire pour Safenames, le Titulaire fait usage de la renommée du Requérant pour attirer des consommateurs. Ceci ne constitue pas un usage légitime ou de bonne foi (Voir : Informatica Corporation contre Informatica Fr, Litige OMPI No. DFR2010-0046).

En outre, le Titulaire a exprimé l'intention de vendre le nom de domaine litigieux (Annexe 10), ce qui indique l'absence d'intérêt légitime (Voir : Place des Editeurs contre Larry Thane, Litige OMPI No. DFR2007-0022).

2. Mauvaise foi

Le Titulaire a enregistré le nom de domaine le 23 août 2011, malgré le fait qu'il était conscient ou aurait dû être conscient des droits de marque du Requérant relatifs au signe 'MISSGUIDED'. En effet, une simple recherche sur Internet en aurait dévoilé l'existence ainsi que la renommée du Requérant (Annexe 11). Ceci constitue un premier élément indiquant la mauvaise foi du Titulaire au moment de l'enregistrement.

De plus, le Titulaire n'a fait aucun usage légitime du site web. En effet, celui-ci renvoie simplement à une page publicitaire pour Safenames. Une telle détention passive d'un nom de domaine peut être considérée comme manifestant un comportement de mauvaise foi lorsqu'il est difficile d'imaginer une quelconque utilisation future, active et légitime, du nom de domaine litigieux par le Titulaire, sans pour autant :

- porter atteinte à la / aux marque(s) réputée(s) du Requérant, ou
- que cela constitue de la concurrence déloyale et porte atteinte à la législation sur la protection du consommateur. (Inter IKEA Systems B.V. v. Polanski, Litige OMPI No. D2000-1614 ; Inter IKEA Systems B.V. v. Hoon Huh, Litige OMPI No. D2000-0438 ; Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000 0003).

D'autres éléments démontrant un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi par la détention passive d'un nom de domaine sont :

- le fait que la / les marque(s) du Requérant est / sont réputée(s) et largement utilisée(s) (Informatica Corporation contre Informatica Fr, Litige OMPI No. DFR2010-0046) ;
- l'absence d'une quelconque preuve d'une utilisation de bonne foi existante ou future par le Titulaire ;
- la prise effective de mesures par le Titulaire afin de cacher son identité ou l'utilisation de fausses coordonnées ;
- l'enregistrement dans le but de vendre, mettre en location ou transférer le nom de domaine d'une autre manière au Requérant qui est le titulaire de la marque ou un concurrent de celui-ci, et ce à un prix disproportionné (Place des Editeurs contre Larry Thane, Litige OMPI No. DFR2007-0022 ; Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000 0003).

Dans le cas présent, une quelconque utilisation future, active et légitime n'est pas envisageable vu le caractère distinctif et la renommée de la marque MISSGUIDED. En effet, le Requérant est connu en tant que spécialiste dans la vente en ligne de vêtements, et utilise donc de multiples noms de

domaine à cet effet, comme <missguided.co.uk>. L'utilisation du nom de domaine <missguided.fr> est de nature à tromper le consommateur, lequel peut penser qu'il se trouve sur le site français de la marque MISSGUIDED.

Le Requérant a d'ailleurs obtenu le transfert d'autres noms de domaine dans des affaires similaires par le passé (Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Limited, Missguided Limited v. Samir Vora, Litige OMPI No. D2013-0737 et No. DAU2013-0024). Ceci atteste une fois de plus de la renommée de la marque MISSGUIDED.

De plus, le Titulaire a pris des mesures afin de cacher son identité. En effet, l'information dans la base de données du registre dévoile que le Titulaire a fait usage d'un service pour cacher son identité (Annexe 8). En outre, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <missguided.fr> ne permet aucunement d'identifier le Titulaire de ce nom de domaine (Annexe 9).

Enfin, comme déjà énoncé plus haut, le Titulaire a exprimé l'intention de vendre le nom de domaine litigieux, ce qui est un indice de plus quant à sa mauvaise foi.

Il n'existe dès lors aucune indication quant à une utilisation de bonne foi, existante ou future, du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Au vu des éléments susmentionnés, il apparaît que l'utilisation du nom de domaine litigieux par le Titulaire porte atteinte à la réputation des marques du Requérant. Le Titulaire ne justifie pas non plus d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le Requérant demande dès lors la transmission du nom de domaine litigieux. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <missguided.fr> était identique :

- À la marque communautaire « MISSGUIDED » numéro 008946329 en vigueur en France, enregistrée le 11 mars 2010 par le Requérant, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD ;
- Aux noms de domaine ci-dessous enregistrés par le Requérant, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD :
 - <missguided.co.uk> le 05 juin 2008 ;
 - <missguidedau.com> le 19 juin 2012 ;
 - <missguidedus.com> le 06 mars 2012.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD, est une société située sur le territoire de la Chine et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du *.fr* ; elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <missguided.fr> ;
- Le Requérant, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD, demande la transmission du nom de domaine <missguided.fr> au bénéfice de la société anglaise MISSGUIDED LIMITED, son licencié exclusif de la marque communautaire « MISSGUIDED » numéro 008946329 et des noms de domaine incluant le terme « MISSGUIDED » pour le monde.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable au bénéfice de la société MISSGUIDED LIMITED.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <missguided.fr> était identique à la marque communautaire antérieure « MISSGUIDED » numéro 008946329 en vigueur en France, enregistrée le 11 mars 2010 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'intérêt légitime

Le Collège a constaté que le Requérant déclare que « le Titulaire n'a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n'existe d'ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Titulaire ».

- Sur la mauvaise foi :

Au vu de l'argumentaire et des pièces déposées par le Requérant, le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD est notamment titulaire de la marque communautaire antérieure « MISSGUIDED » numéro 008946329 en vigueur en France, enregistrée le 11 mars 2010 et exploitée notamment pour des produits et services de « verres de lunettes, lunettes de soleil, bijoux et montres, sacs, vêtements, chaussures, chapeaux, foulards et gants » présentés et commercialisés sur le site <http://www.missguided.co.uk> ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <missguided.fr> est une page d'attente du bureau d'enregistrement SAFENAMES LTD ;
- Le nom de domaine <missguided.fr> est en vente sur le site d'enchères <http://www.sedo.fr> ;
- Le Titulaire n'est pas en diffusion restreinte mais il masque son identité via les services de la société YOUR WHOIS PRIVACY LIMITED ;

- Le Requérant précise avoir obtenu le transfert d'autres noms de domaine dans des affaires similaires extra-judiciaires par le passé ; cependant, il n'en rapporte pas la preuve ;
- Le Requérant évoque la renommée de sa marque « MISSGUIDED » mais il n'en rapporte pas la preuve.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <missguided.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <missguided.fr> respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <missguided.fr> au profit de la société MISSGUIDED LIMITED.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 14 avril 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

