



DÉCISION DE L'AFNIC

missguided.fr

Demande n° FR-2013-00539

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Les sociétés DEBBIE MORGAN MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED ET MISSGUIDED LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : M. Sam M.

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 2014

Bureau d'enregistrement : SAFENAMES LTD

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 décembre 2013 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 1er 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 02 janvier 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 03 février 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon les Requérants, 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, les Requérants ont fourni les pièces suivantes :

- 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 Ltd pour les classes 9, 14,18 et 25 ;
- Notice complète de la marque australienne « MISSGUIDED & FASHION » numéro 1450916, enregistrée le 02 août 2011 par l'un des Requérants, la société Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Ltd 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 Ltd ;
- 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 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 ;
- Capture d'écran de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <missguided.co.uk> ;
- Extrait du 12 mai 2013 de la base Whois du nom de domaine <missguided.fr> enregistré sous diffusion restreinte par le Titulaire le 23 août 2011 ;
- Capture d'écran de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <missguided.fr> ;
- Page de l'enchère du site <http://www.sedo.fr> pour le nom de domaine <missguided.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « missguided » avec les moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo.

Dans leur demande, les Requérants indiquent que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 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)

Présentation du Requérant et des faits pertinents

Le premier Requérant 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 une série de 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 et basée sur la marque internationale enregistrée sous le numéro 1090389, également pour une série de 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 une série de 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 Requérant détient et exploite plusieurs noms de domaine, dont les suivants :

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

Le deuxième Requérant est la société Missguided Limited, et est titulaire d'une licence exclusive concernant les produits et services liés à la marque Missguided. Au travers des noms de domaine susmentionnés, le deuxième Requérant gère une plate-forme de vente en ligne concernant des vêtements et des accessoires de mode pour femmes (Annexe 4). Afin de faciliter les références, les 2 Requérants seront ci-après nommés conjointement le "Requérant".

Pour obtenir la transmission du nom de domaine litigieux, le Requérant 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 5) 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 6). Le

Titulaire offre le nom de domaine litigieux en vente sur le site web Sedo.com (Annexe 7).

I. Intérêt à agir

Le Requéranr 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 », https://www.afnic.fr/medias/documents/tendances_syreli.pdf, page 4).

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranr

Le nom de domaine litigieux est identique aux marques antérieures détenues par le Requéranr, 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 Requéranr.

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 Requéranr 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 », https://www.afnic.fr/medias/documents/tendances_syreli.pdf, 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 6). 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 Requéranr 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 7), ce qui indique l'absence d'intérêt légitime (Voir : Place des Editeurs contre Larry T., 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 8). 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. P., Litige OMPI No. D2000-1614 ; Inter IKEA Systems B.V. v. Hoon H., 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 T., 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 V., 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 5). 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 6).

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.».

Les Requérants ont 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 les Requérants, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <missguided.fr> était identique :

- À la dénomination sociale de l'un des Requérants, la société MISSGUIDED LIMITED ;
- À la marque communautaire antérieure « MISSGUIDED » numéro 008946329 en vigueur en France, enregistrée le 11 mars 2010 par l'un des Requérants, la société Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Ltd ;
- Aux noms de domaine ci-dessous enregistrés par l'un des Requérants, 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 les Requérants avaient un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que :

- L'un des Requérants, la société Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Ltd est une société située en Chine et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier qu'il est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
 - Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne».
- Parallèlement, aucune pièce ne permet de justifier de l'éligibilité du second Requérant, la société MISSGUIDED LIMITED.

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que les sociétés Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Ltd et MISSGUIDED LIMITED aient un intérêt à agir, elles ne pouvaient bénéficier de l'opération de transmission demandée puisque aucun élément n'avait été apporté pour étayer leurs éligibilités au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était irrecevable.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <missguided.fr>.

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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 03 février 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

