



DÉCISION DE L'AFNIC

tamagochi.fr

Demande n°FR-2013-00434

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BANDAI SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société AFX CONSULTING

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tamagochi.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 mai 2006

Date de renouvellement du nom de domaine : 26 mai 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 26 mai 2014

Bureau d'enregistrement : BEE INTERNET LTD

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 août 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 27 août 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 23 septembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <tamagochi.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Notices complètes des marques communautaires « TAMAGOTCHI » en vigueur en France, enregistrées par la société KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI CO., LTD) le :
 - 4 août 2004 et dûment renouvelée sous le numéro 3307060 pour les classes 35 et 39 ;
 - 17 février 1997 et dûment renouvelée sous le numéro 469841 pour les classes 25 et 30 ;
 - 5 août 2004 sous le numéro 3988268 pour les classes 35, 39 et 42 ;
 - 10 février 1997 et dûment renouvelée sous le numéro 464974 pour les classes 9, 28 et 41 ;
- Procuration de la société KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI CO., LTD) donnée à la société NAMESHIELD aux fins de représentation pour une procédure SYRELI ;
- Résultats émis par le moteur de recherche Google Images suite à la requête « tamagotchi bandai » ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine :
 - <tamagotchi.eu> enregistré le 25 août 2006 par le Requéran ;
 - <tamagotchi.com> enregistré le 15 avril 2004 par la société Bandai America Incorporated ;
 - <tamagotchi.fr> enregistré le 6 mai 2004 par le Requéran ;
 - <tamagochi.fr> enregistré le 26 mai 2006 par la société AFX Consulting ;
- Article de presse du 4 août 2013 intitulé « le Tamagotchi, poule aux œufs d'or » paru dans le journal Libération ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <tamagochi.fr> ;
- Jugement rendu le 18 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris 3^{ème} chambre, 3^{ème} section opposant l'établissement DARTY & FILS à la société AFX CONSULTING ;
- Décision CETELEM contre AFX Consulting n° DFR 2006-0001 rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 18 avril 2006.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI CO., LTD) et WiZ Co, LTD (« le Plaignant ») soutiennent que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <tamagochi.fr> par l'actuel titulaire (« le Défendeur ») 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)

Le Plaignant est un groupe japonais incontournable dans l'univers des produits et services de divertissement ; il est le n°3 mondial du jouet et le n°1 au Japon.

En France, BANDAI fait rêver les enfants depuis 32 ans en mêlant créativité et émotion, personnages cultes et innovations : Power Rangers, Ben 10, Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Harumika, Badge It et bien sûr Tamagotchi.

Tamagotchi (terme créé à partir des mots « tamago » (œuf) et « wotchi » (Montre) en japonais) est un jouet consistant à simuler l'éducation d'un animal à l'aide d'une petite console miniature, de la taille d'une montre, dotée d'un programme informatique.

(Voir annexe 1)

Le Plaignant est titulaire de nombreuses marques antérieures «Tamagotchi », dont :

- «Tamagotchi», marque française n° 3307060, déposée le 04 août 2004 et dûment renouvelée.
- «Tamagotchi», marque communautaire n° 469841, déposée le 17 février 1997 et dûment renouvelée.
- «Tamagotchi», marque communautaire n° 3988268, déposée le 05 août 2004 et dûment renouvelée.
- «Tamagotchi», marque communautaire n° 464974, déposée le 10 février 1997 et dûment renouvelée.

(Voir annexe 2)

Le Plaignant est également titulaire de noms de domaine sous cette dénomination.

(Voir annexe 3)

I. Le plaignant dispose de droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité.

Le Plaignant est notoirement associé à la dénomination «Tamagotchi » en Europe et plus précisément en France. (Voir annexe 4)

Le nom de domaine litigieux < tamagochi.fr > est similaire à la marque du Plaignant.

L'ajout de l'extension Pays « .FR » ainsi que le retrait de la lettre « T » ne suffisent pas à échapper à un risque de confusion avec le Plaignant. Au contraire, cela ne fait que renforcer l'impression que le nom de domaine est associé aux activités du Plaignant.

Cet enregistrement constitue une pratique de typosquatting visant à tenter de profiter des erreurs de la part des internautes dans la saisie du nom de domaine (détenu par le Plaignant) < tamagochi.fr >.

II. Le titulaire ne justifie d'aucun(s) droit(s) ni d'un intérêt(s) légitime(s).

Le nom de domaine a été déposé par « AFX Consulting » le 26 Mai 2006. (Voir annexe 5)

Le site du nom de domaine (www. tamagochi.fr) affiche en page principale des liens publicitaires.

(Voir annexe 6)

Le Plaignant confirme que le titulaire n'est ni affilié, ni autorisé par le Plaignant quant à l'enregistrement et l'utilisation de ce nom de domaine.

Par son enregistrement, le titulaire tente de détourner les internautes vers son site (affichant des liens commerciaux et tirant des revenus de cette exploitation) en profitant des erreurs de saisie de la part des internautes.

III. Le nom de domaine est enregistré et/ou utilisé de mauvaise foi.

Le Plaignant soutient que le titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi pour les raisons suivantes:

1. Le nom de domaine est similaire à la marque antérieure du Plaignant (marque exploitée notamment sur le territoire français). Il s'agit d'un cas évident de typosquatting.

2. Le titulaire n'est pas connu sous cette dénomination, ni affilié ni autorisé par le Plaignant quant à l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine. Bien au contraire, le titulaire est connu (comme étant de mauvaise foi) dans de nombreuses décisions :

- Etablissements Darty & fils contre AFX Consulting, décision du 18/10/2006, TGI de Paris a condamné ce 18 octobre 2006.

- OMPI n° DFR 2006-0001 CETELEM contre AFX Consulting
(Voir annexe 7)

3. Etant la notoriété de la marque, le titulaire profite du risque de confusion afin d'attirer les internautes et obtenir des revenus issus des liens publicitaires disséminés dans le site litigieux.

Au vu de ces éléments, il apparait que le titulaire a enregistré le nom de domaine dans un unique but de profiter de la renommée de la marque " Tamagotchi " en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.».

Le Requéant 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <tamagotchi.fr> est quasi-identique aux noms de domaine du Requéant à savoir :

- <tamagotchi.eu> enregistré le 25 août 2006 ;
- <tamagotchi.fr> enregistré le 6 mai 2004 par le Requéant.

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

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

Le dossier déposé par le Requéant permet de constater que les marques communautaires «TAMAGOTCHI» en vigueur en France ont été enregistrées par la société KABUSHIKI KAISHA BANDAI (BANDAI CO., LTD).

Aucune des pièces fournies par le Requéant ne permet d'établir le lien entre les marques

«TAMAGOTCHI» et le Requérant, la société BANDAI SA.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société BANDAI SA.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <tamagochi.fr> au profit du Requérant.

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 23 septembre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL