



DÉCISION DE L'AFNIC

legogames.fr

Demande n° FR-2012-00206

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Lego Juris A/S

Le Titulaire du nom de domaine : M. Jerome P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : legogames.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 janvier 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 22 janvier 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 4 octobre 2012 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 12 octobre 2012.

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 12 novembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

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

- Pouvoir de la société LEGO JURIS A/S à la société Melbourne IT DBS pour la défense de ses intérêts ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la société LEGO JURIS A/S immatriculée le 23 mai 2005 sous le numéro 28122454 ;
- Notice complète de la marque communautaire « LEGO » visant la France déposée le 1^{er} avril 1996 sous le numéro 39800 par le Requéant et dûment renouvelée ;
- Portefeuille des noms de domaine du groupe LEGO dont ceux détenus par le Requéant ;
- Liste des 500 « SuperBrands » 2009/2010 dans laquelle le groupe LEGO figure au 8^{ème} rang ;
- Copie d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lego.com> du Requéant ;
- Portefeuille des marques verbales du groupe LEGO ;
- Copie d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <legogames.fr> du Titulaire ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <comparateur2sites.com> enregistré par le Titulaire le 16 novembre 2011 ;
- Copie du code source de la page vers lequel renvoie le nom de domaine <legogames.fr> du Titulaire ;
- Liste des plaintes UDRP menées par la société LEGO JURIS A/S ;
- Copie de la lettre de mise en demeure envoyée par Melbourne IT DBS au Titulaire du nom de domaine <legogames.fr> en date du 1^{er} juin 2012 ;
- Copie des résultats des recherches « marques déposées par Jérôme P. » effectuées dans la base INPI ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <legoccasion.com> enregistré par le Titulaire du nom de domaine <legogames.fr> le 18 novembre 2011 ;
- Copie de la demande de levée d'anonymat envoyée à l'AFNIC le 4 septembre 2012 par le Requéant pour le nom de domaine <legogames.fr> ;
- Impression d'écran du site web www.sedo.com sur lequel le nom de domaine legogames.fr est mis en vente.

Dans sa demande, le Requéran indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Dans le contexte des dispositions de l'article L.45 du Code des Postes et des Communications Electroniques, la société LEGO Juris A/S (le Requéran) a donné instruction à la société MelbourneIT DBS (Annexe 6) d'intenter la procédure SYRELI de résolution des litiges concernant le nom de domaine legogames.fr qui porte atteinte à ses droits de propriétés intellectuelle, notamment ses marques LEGO.

Conformément aux exigences de la procédure, le Requéran démontrera qu'il dispose d'un intérêt à agir, que le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le Requéran précise par ailleurs qu'à sa connaissance, le nom de domaine LEGOgames.fr ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

La procédure Syreli se fonde sur les faits suivants:

LEGO Juris A/S (le Requéran), domicilié au Danemark, Koldingvej 2, 7190 Billund (Annexe 1) est le propriétaire de la marque LEGO et de toutes les autres marques liées à la fameuse marque de jouets de construction LEGO et de tous les autres produits de la marque LEGO.

Le requéran détient de nombreuses marques enregistrées dans de nombreux pays. Parmi celles-ci, nous retiendrons notamment la marque communautaire « LEGO » (000039800) enregistrée le 01 Avril 1996 (Annexe 2). Les licenciés du Requéran sont autorisés à exploiter les droits de propriété intellectuelles du Requéran, et notamment ses droits de marque en France.

Le Requéran et ses licenciés (collectivement "Le Groupe LEGO" ou « Le Groupe de Compagnies LEGO") à travers leurs prédécesseurs, ont débuté l'utilisation de la marque LEGO aux Etats-Unis en 1953 pour désigner les jouets de construction produits et vendus par eux.

D'années en années, la croissance de production et de vente des jouets de marque LEGO fut remarquable. A titre d'exemple, le revenu du Groupe LEGO en 2009 fut de plus de 2,8 Milliards de Dollars.

Le Requéran est présent dans le monde entier travers ses filiales et ses succursales et les produits LEGO sont vendus dans plus de 130 pays y compris la France.

Le Requéran est également titulaire de plus de 1000 noms de domaine contenant le terme LEGO (Annexe 3). Le Requéran a pour règle stricte d'être le titulaire de tout nom de domaine contenant le mot LEGO.

La marque LEGO est l'une des marques les plus connues dans le monde et ce en partie grâce à des décennies de campagnes de publicités de grande envergure, qui mettent en évidence la marque LEGO sur tous les produits, les emballages, l'affichage, la publicité et le matériel promotionnel. En effet, la marque LEGO a été reconnue comme étant une marque notoire. Par exemple, joint en Annexe 4, la liste officielle des « Superbrands 2009/10 », fournie par Superbrands UK, place LEGO en numéro 8 des marques les plus renommées dans le monde.

Le Groupe LEGO a diversifié l'utilisation de la marque LEGO. Elle porte notamment sur, du matériel informatique et des logiciels, des livres, des vidéos et des jeux de construction robotique contrôlés par ordinateur. Le Groupe LEGO a également développé un site Web complet sous le nom de domaine LEGO.com (Annexe 5).

La notoriété de la marque LEGO a par ailleurs été reconnue dans de nombreuses décisions de l'OMPI basées sur le Règlement Uniforme de Résolution des Litiges (UDRP) Case No. 2010-0840 LEGO Juris A/S v. Rampe Purda; "LEGO is clearly a well-known mark", Case No. 2010-1260 LEGO Juris A/S v.

Domain Administrator; "In the present case, the disputed domain names incorporate the Complainant's well-known registered trademark LEGO", and Case No. D2009-0680 LEGO Juris A/S v. Reginald Hastings Jr; "LEGO is a mark enjoying high reputation as construction toys popular with children. The Domain Name is confusingly similar to the Complainant's world famous trademark LEGO".

Comme nous venons de le démontrer, la marque LEGO peut se prévaloir d'un solide caractère distinctif. LEGO est une marque reconnue au sein de la communauté. Conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étendu et confirmé par l'article 16.2 et l'article 16.3 de l' Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), le statut de marque renommée ou notoire donne le droit au titulaire d'une telle marque d'empêcher tout type d'usage de sa marque ou d'une dénomination similaire et notamment, sans considération de la liste des produits et

services désignés dans l'enregistrement de la dite marque. Ainsi, l'étendue de la protection de la marque LEGO va bien au-delà des produits et services désignés dans les certificats d'enregistrement.

Sur l'identité du nom de domaine avec les droits de propriété intellectuelle du Requêteur et le risque de confusion entre ces signes :

La partie majeure du nom de domaine legogames.fr (ci-après désigné comme "le nom de domaine"), est identique à la marque internationale LEGO qui a été enregistrée en tant que marque et en tant que noms de domaine dans de nombreux pays à travers le monde (Annexe 7).

L'adjonction du suffixe "games" ne change en rien l'impression d'ensemble et LEGO demeure la partie dominante du nom de domaine, instantanément identifiable comme la marque de renommée mondiale du Requêteur. De plus, le mot "games" signifiant "jeux" en langue anglaise, fait directement référence au secteur d'activité du client et aux produits pour lesquels la marque du Requêteur est directement protégée. La combinaison de la marque LEGO et du mot "games" ne fait donc que renforcer le risque de confusion et la fausse impression que le nom de domaine est connecté au Requêteur et à ses activités.

Le Collège, dans la décision du 27 juillet 2012 « yahoomag.fr » avait considéré que le nom de domaine était similaire à la marque du requérant car il reprenait la marque et « d'autre part le terme « mag »... qui correspond aux activités proposées par le Requêteur ». Le même raisonnement pourra être tenu pour le nom de domaine LEGOgames.fr.

L'adjonction de l'extension (Tld) "FR" n'a aucune incidence sur l'impression d'ensemble qui repose sur « LEGO », la partie majeure du nom de domaine et ne doit donc pas être retenue pour apprécier la similarité entre la marque et ce dernier.

A la vue du nom de domaine, toute personne est susceptible de le considérer comme un nom de domaine en relation avec le Requêteur. Cette association évidente avec la marque du Requêteur génère un risque de confusion. En raison de la réputation de la marque LEGO et de son caractère distinctif, il y a un risque important que le public perçoive le nom de domaine LEGOgames.fr comme appartenant au Requêteur ou comme le signe qu'une relation commerciale existe entre le Requêteur et Titulaire du nom de domaine.

En résumé, le Requêteur est le titulaire de la marque notoire LEGO. Le nom de domaine en cause est clairement similaire au point de porter à confusion à la marque LEGO dont l'enregistrement lui est largement antérieur. Le suffixe "games" n'affecte en rien l'impression d'ensemble et le nom de domaine doit donc être considéré comme pouvant prêter à confusion avec la marque du Requêteur.

Ce risque de confusion peut entraîner une dilution et d'autres nuisances pour la marque LEGO. Le nom de domaine est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Groupe LEGO.

En conséquence de quoi, l'intérêt à agir du Requêteur doit être reconnu.

Sur l'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine :

Le Requêteur n'a pu trouver aucune marque ou dénomination commerciale dont le Titulaire du nom de domaine puisse se prévaloir pour justifier l'enregistrement du nom de domaine (Annexe 12). De même, le Requêteur n'a rien pu trouver qui suggère que le Titulaire du nom de domaine utilise la dénomination « LEGO » d'une autre façon qui lui ait permis d'acquiescer un droit légitime dans ce nom.

De plus, le nom du Titulaire du nom de domaine est Jerome Poirier, ce qui signifie qu'il ne détient pas de droits sur le nom de domaine au regard de son nom de famille. En conséquence, le Titulaire du nom de domaine ne peut se prévaloir d'éventuels droits issus de l'usage ou de son nom de famille.

Aucune licence ou autorisation d'aucune sorte d'utiliser la marque LEGO n'a été donnée par le Requêteur au Titulaire du nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine n'a reçu aucune licence ou permission de la part du Requêteur pour enregistrer ou utiliser un nom de domaine incluant sa marque. Par conséquent, il est clair qu'aucune utilisation de bonne foi ou légitime du nom de domaine, présente ou à venir, ne peut être revendiquée par le Titulaire du nom de domaine. Le Titulaire du nom de domaine n'est pas un distributeur agréé des produits du Requêteur et n'a jamais été en relation commerciale ou d'affaire avec lui. Ce qui renforce encore la démonstration de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine.

Le Titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine LEGOgames.fr le 22 janvier 2012.

Aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine n'est conféré automatiquement par son enregistrement.

Comme précisé plus haut, LEGO est une marque notoire et en tant que telle, un atout précieux. LEGO est une marque enregistrée en France et qui bénéficie d'une forte présence sur ce territoire. Compte tenu du fait que le titulaire du nom de domaine vit en France, il est fortement improbable qu'il n'ait pas été informé des droits du Requérant sur la marque LEGO au moment de l'enregistrement du nom de domaine. Il est au contraire évident que c'est la notoriété de la marque LEGO et son caractère attractif qui ont motivé l'enregistrement du nom de domaine. Le choix même du mot « games » associé à la marque LEGO dans la racine du nom de domaine et directement associé à l'activité principale du Requérant ne fait que renforcer cet état de fait. Pour ces raisons, le Titulaire du nom de domaine ne peut prétendre avoir ignoré les droits du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

Ces faits démontrent que l'intérêt du titulaire du nom de domaine au moment de l'enregistrement et dans le cadre de l'utilisation du nom de domaine, n'a en aucun cas pu être légitime.

Le Titulaire du nom de domaine n'utilise pas le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de biens et de services ; il a intentionnellement choisi un nom de domaine construit sur la base d'une marque notoire dans le but de profiter du fort potentiel de cette marque et de générer du trafic vers l'adresse « compareur2sites.com » dont il est également titulaire (Annexe 8.1) contenant des liens sponsorisés lui permettant de générer des revenus (Annexe 8). Ce faisant, le Titulaire utilise la marque LEGO afin de détourner des Internauteurs vers l'adresse « compareur2sites.com » à des fins spéculatives, à son profit et en conséquence porte atteinte à la marque LEGO.

En référence à ce qui vient d'être démontré, le Titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime qui s'attache au nom de domaine.

Sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine :

La marque LEGO est une marque notoirement connue et peut prétendre à la portée mondiale de sa réputation.

Il est indiqué à titre informatif que le nombre de noms de domaine enregistrés par des tiers et contenant la marque LEGO combinée à d'autres mots a décuplé ces dernières années obligeant le Requérant à redoubler de vigilance et à multiplier les interventions (Annexe 10). La considérable valeur de la marque LEGO est certainement la raison de cet état de fait. C'est également ce qui a dû motiver le titulaire du nom de domaine LEGOgames.fr qui a par ailleurs enregistré d'autres noms de domaine contenant la marque LEGO (LEGOoccasion.com et LEGOoccasion.fr, voir Annexe 13). Il exploite ces trois noms de domaine de façon quasi identique (Annexe 8) et propose deux d'entre eux à la vente par l'intermédiaire de Sedo (Annexe 14).

Le Requérant a pris contact avec le titulaire du nom de domaine le 1er Juin 2012 par le biais d'une lettre de mise en demeure envoyée par email (Annexe 11). Dans la lettre de mise en demeure, le requérant informait le défendeur que l'utilisation non autorisée de la marque LEGO violait ses droits en tant que titulaire de la marque. Le requérant demandait le transfert immédiat du domaine et proposait de rembourser le montant des frais directement liés au nom de domaine que son titulaire aurait pu déboursier. La tentative du Requérant de trouver une solution amiable au litige n'a pu aboutir car malgré les relances en date des 12 et 19 juin 2012, la lettre de mise en demeure n'a pas reçu de réponse.

L'enregistrement d'autres noms de domaine comprenant la marque LEGO (LEGOoccasion.com et LEGOgames.fr) participe également à la démonstration d'une démarche intentionnelle de la part du titulaire du nom de domaine pour profiter de la notoriété de la marque du requérant et par ce fait, participe à faire la démonstration de sa mauvaise foi.

Pour résumer, LEGO est une marque notoire. Il ne fait aucun doute que le défendeur avait connaissance des droits que le requérant a dans cette marque et de la valeur de celle-ci au moment de l'enregistrement du nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine n'a aucun lien avec le requérant et il n'a pas été autorisé à utiliser la marque LEGO.

Il est clair que le défendeur a enregistré le nom de domaine pour tirer un profit financier de la notoriété de la marque LEGO qui, grâce à son fort pouvoir attractif, lui permet d'attirer les internautes vers son site et les liens sponsorisés qu'il référence. Il génère ainsi des revenus et profite illégalement de la marque LEGO.

En effet, sur le site même où est redirigé le nom de domaine LEGOgames.fr (compareur2sites.com), la redirection mène à une recherche préconfigurée « LEGO JEUX » (Annexe 8) et au sein du code source de cette même page la marque LEGO est parfaitement identifiable est détachée du mot « occasion » et citée 12 fois (Annexe 9).

En conséquence et au vu de toutes les informations collectées dans le cadre de la présente, il paraît évident que le titulaire du nom de domaine a agi de mauvaise foi vis-à-vis du requérant et de ses droits non seulement au moment de l'enregistrement mais également dans le cadre de l'utilisation qu'il a choisi de faire du nom de domaine legogames.fr.
A ce titre, le Requêteur demande la transmission du nom de domaine LEGOgames.fr.»

Le Requêteur 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,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <legogames.fr> est similaire :

- Aux marques de la société LEGO JURIS A/S et notamment à la marque communautaire « LEGO » visant la France déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 39800 par le Requêteur et dûment renouvelée ;
- À la dénomination sociale du Requêteur, la société LEGO JURIS A/S ;
- Aux noms de domaines de la société LEGO JURIS A/S et notamment au nom de domaine <lego.com>.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le Collège a constaté que le nom de domaine <legogames.fr> combine d'une part la marque « LEGO » et d'autre part le mot générique « Games » qui signifie « jeu » en français. Dans la combinaison «legogames», la marque « LEGO » ressort distinctement de la racine du nom de domaine.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <legogames.fr> est similaire aux marques antérieures « LEGO » détenues par le Requêteur, la société LEGO JURIS A/S et notamment, à la marque communautaire « LEGO » visant la France déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 39800.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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'absence d'intérêt légitime :

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire ne détient aucune marque ou dénomination commerciale dont il peut se prévaloir pour justifier l'enregistrement du nom de domaine <legogames.fr> ;
- Le Requéant n'a concédé au Titulaire aucune licence ou autorisation d'aucune sorte d'utiliser la marque « LEGO » ;
- Le Titulaire du nom de domaine n'est pas un distributeur agréé des produits du Requéant.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société LEGO JURIS AS est titulaire de la marque communautaire « LEGO » visant la France déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 39800, notamment exploitée pour des [...] jeux, jouets, [...] ; télécommunications etc. ;
- La marque « LEGO » est une marque de renommée nationale, connue du grand public ;
- Le Titulaire réside en France, il ne peut donc ignorer l'existence de la marque « LEGO » ;
- Le nom de domaine <legogames.fr> renvoie vers le site internet www.comparateur2sites.com proposant des liens hypertextes identiques aux produits et services couverts par la marque « LEGO ». On peut citer à titre d'exemple : « lego » , « lego games » , « lego vehicule » etc. ;
- Le code source de la page du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <legogames.fr> reprend la marque « LEGO » détachée du mot « Jeu » et ce à 12 reprises.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <legogames.fr> dans le but de profiter de la renommée de la marque « LEGO » en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine < legogames.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a accordé la demande de transmission du nom de domaine <legogames.fr> au profit du Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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 12 novembre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

