



DÉCISION DE L'AFNIC

thqnordic.fr

Demande EXPERT 2017-00102

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société THQ NORDIC AB, de Karlstad, Suède, représentée par le cabinet Silka Law AB, Suède.

Le Titulaire du nom de domaine : PTS Privacy & Trustee Services GmbH, de Friedrichsthal, Allemagne.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : thqnordic.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : le 20 janvier 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : le 20 janvier 2018

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage en coopération (ci-après Afnic) a été reçue le 27 mars 2017 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) 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 enregistré.
- 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 3 avril 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 1^{er} mai 2017, le Centre a nommé Alexandre Nappey (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la demande du Requéran en reprenant la décision rendue par l'Expert le 13 mai 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

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

- *Annexe 1 : Kbis de la société*
- *Annexe 2 : Informations sur les objectifs commerciaux du Requéran*
- *Annexe 3 : Plateforme des réseaux sociaux du Requéran*
- *Annexe 4 : Whois et informations sur le Défendeur*
- *Annexe 5 : Dépôts de marques*
- *Annexe 6 : Enregistrement des noms de domaine du Requéran*
- *Annexe 7 : Communiqués de presse*
- *Annexe 8 : Capture d'écran du nom de domaine litigieux*
- *Annexe 9 : Recherche Internet sur Google pour THQ Nordic*
- *Annexe 1 Amendée : Kbis de la société*
- *Annexe 2 Amendée : Informations sur les objectifs commerciaux du Requéran*
- *Annexe 3 Amendée : Plateforme des réseaux sociaux du Requéran*
- *Annexe 4 Amendée : Whois et informations sur le Défendeur*
- *Annexe 5 Amendée : Dépôts de marques*
- *Annexe 6 Amendée : Enregistrement des noms de domaine du Requéran*
- *Annexe 7 Amendée : Communiqués de presse*
- *Annexe 8 Amendée : Capture d'écran du nom de domaine litigieux*
- *Annexe 9 Amendée : Recherche Internet sur Google pour THQ Nordic*

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« Le Requéran est le propriétaire de plusieurs marques déposées européennes (EUTM) pour la série "THQ NORDIC". C'est le cas par exemple de l'enregistrement d'une marque déposée sous le numéro 015766223, enregistrée le 12 décembre 2016, voir Annexe 5. L'enregistrement d'une marque déposée a force de loi en France.

Le Requéran est également habilité à détenir des noms de domaines en .fr puisqu'il est ressortissant européen (voir l'article 5.1 - Éligibilité du titulaire d'un nom de domaine).

Le Requérant est également propriétaire de plusieurs noms de domaines comprenant la marque THQ NORDIC par le biais de sa société THQ Nordic GmbH, comme par exemple thqnordic.com, thqnordic-investors.com, thqnordic.net, thq.com, etc. Voir l'annexe 6

Selon le Requérant, « conformément à l'article L. 45-2 du CPCE, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux :

Est identique ou similaire au nom de la République française, d'une autorité locale ou un groupe de collectivités locales, d'une institution locale ou nationale ou d'un service public ou que le nom de domaine contesté «thqnordic.fr» est quasiment-identique aux droits antérieurs du Requérant. La contrefaçon par reproduction est donc caractérisée.

Le nom de domaine qui a été enregistré le 20 janvier 2017 comprend le suffixe ccTLD « .fr » qui n'est généralement pas pris en compte dans l'estimation de la similarité portant à confusion selon de Droit. Le suffixe « .fr » ne saurait être pris en compte car il n'est en aucun cas descriptif, et n'est en réalité qu'un instrument d'enregistrement sur l'Internet. Un suffixe ccTLD n'a en général pas la capacité de déterminer qu'un nom de domaine est une marque déposée. On peut donc affirmer que le nom de domaine correspond à la marque du Requérant. La situation est comparable à la décision de l'AFNIC n°fr-2016-01283 dont le jury a déterminé que le nom de domaine privalia.fr prêtait à confusion avec la marque déposée PRIVALLIA. Dans le cas présent, les circonstances sont identiques.

La mauvaise foi du Défendeur (Article R.20-44-43)

Le Défendeur, au moment d'enregistrer le nom de domaine, a forcément été alerté par une couverture média abondante. Le 12 août 2016, le requérant a publié un communiqué de presse expliquant que Nordic Games faisait évoluer sa marque sous le nom de THQ Nordic, comme le montre l'exemple ci-après : <https://www.jvfrance.com/nordic-games-devient-thq-nordic-128819/> (voir l'Annexe 7).

De surcroît, le nom de domaine a été enregistré après le dépôt des marques. Or, depuis l'enregistrement, le Défendeur utilise le nom de domaine pour un site web inactif, voir Annexe 8. Le Défendeur a largement eu le temps de créer un site web, mais ne l'a pas fait. Néanmoins, cet inactivité ne signifie pas que le nom de domaine soit utilisé en toute bonne foi. De fait, une détention passive n'empêche pas une notion de mauvaise foi.

L'addition de toutes ces circonstances doit être prise en considération et, dans le cas présent, le nom de domaine reproduit exactement la marque déposée, et a été déposé peu après la publication de la nouvelle marque déposée dans la presse. De surcroît, le Défendeur n'est en aucun cas identifié comme étant THQ NORDIC. Le vocable THQ NORDIC est unique et n'existe dans aucune langue connue ; c'est un vocable inventé par le requérant. Ce vocable n'existe dans aucun enregistrement autre que celui effectué par le Requérant, ce qui peut être vérifié dans l'extrait l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). En y effectuant une recherche, on obtient quatre résultats, tous propriétés du Requérant.

Le Défendeur n'a ni droit ni intérêt quelconque dans ce nom de domaine car il n'a jamais été autorisé d'utiliser la marque déposée THQ NORDIC, et car il n'est pas connu sous le terme THQ NORDIC, terme qui n'a de signification que pour le Requérant. Le fait que l'enregistrement du nom de domaine soit subséquent au dépôt de la marque par le Requérant tout comme à la publication de la marque modifiée, démontre que le Défendeur n'a aucun droit à prétendre avoir un intérêt légitime à ce nom de domaine.

Bien au contraire, il n'y a d'autre alternative que de penser que le Défendeur a enregistré et utilisé ce nom de domaine avec l'intention d'obtenir des avantages déloyaux aux dépens du Requérant. Il est évident que le Défendeur a obtenu ou requis le nom de domaine dans le but

principal d'abuser de la réputation du Requéant, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Une recherche rapide sur l'Internet (pour le vocable THQ NORDIC) aurait alerté le Défendeur sur les droits du requérant (voir l'Annexe 9). Une telle recherche est effectuée par tout professionnel de l'Internet (ce que semble être le Défendeur) au moment d'enregistrer un nom de domaine. Il s'agit donc d'un signe très fort que le Défendeur a enregistré ce nom de domaine en toute mauvaise foi.

L'absence de tout intérêt légitime de la part du Défendeur (Article R.20-44-43)

De surcroît, le Défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime en regard de ce nom de domaine. En particulier, le Requéant n'a jamais concédé de permission ni de licence au Défendeur pour l'utilisation de la marque THQ NORDIC. De plus, le Défendeur n'a jamais utilisé, ni n'a l'intention, d'utiliser le nom de domaine en regard d'une offre bona fide de biens ou de services, ou de tout autre intérêt légitime. Le fait que le Défendeur ait eu recours à un service privé pour créer un nom de domaine peut être légitime en certaines circonstances.

Mais dans le cas présent, la raison pour laquelle le Défendeur se devait de protéger son identité – qui apparemment n'est autre que de freiner le Requéant dans ses démarches de protection de sa marque – est une autre raison et un autre élément à prendre en considération pour démontrer le caractère illégitime de ce nom de domaine. C'est bien plutôt le choix du nom de domaine (qui incorpore intégralement la marque du Requéant) qui a poussé le Défendeur à créer un obstacle pour empêcher le Requéant d'entrer dans ses droits légitimes de détenteur de marque déposée. Ce faisceau d'indices démontre que le Défendeur ne devrait avoir ni droits, ni légitimité sur ce nom de domaine. »

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'Expert a évalué :

i. La recevabilité de la demande

La demande a été soumise au nom du Requéant, par l'intermédiaire de son conseil sans que ce dernier ne fournisse un pouvoir de représentation.

Néanmoins, le représentant du Requéant étant une société d'avocats, ce défaut de pouvoir ne remet pas en cause la recevabilité de la demande.

En conséquence, l'Expert estime que la demande est recevable.

ii. L'intérêt à agir du Requéran

L'Expert a procédé à l'examen des pièces qui ont été fournies par le Requéran.

Il a constaté qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <thqnordic.fr> était identique aux marques enregistrées par le Requéran et notamment :

- La marque verbale de l'Union Européenne THQ NORDIC déposée le 24 août 2016 pour des produits et services des classes 9, 41 et 42, et enregistrée sous le numéro 1 5766 223,
- La marque semi-figurative de l'Union Européenne THQ NORDIC déposée le 24 août 2016 pour des produits et services des classes 9, 41 et 42, et enregistrée sous le numéro 15768195,
- La marque semi-figurative de l'Union Européenne THQ NORDIC déposée le 25 août 2016 pour des produits et services des classes 9, 41 et 42, et enregistrée sous le numéro 1 5776 859,
- La marque semi-figurative de l'Union Européenne THQ NORDIC déposée le 25 août 2016 pour des produits et services des classes 9, 41 et 42, et enregistrée sous le numéro 1 5776 875,

En revanche, les noms de domaine cités par le Requéran, et notamment les noms <thq.com> et <thqnordic.com> n'appartiennent pas au Requéran mais à la société THQ NORDIC GmbH, qui n'est pas partie à la procédure. Ces droits ne sont pas recevables selon l'Expert.

Néanmoins, l'Expert a considéré que le Requéran avait un intérêt à agir du fait des marques précitées, conformément à l'article L.45-6 du CPCE.

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

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Requéran allègue une atteinte au droit des tiers tels que prévus par l'article L. 45-2 2° du CPCE.

Conformément à l'article L.45-2 2° du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

En l'espèce, l'Expert a constaté que le nom de domaine <thqnordic.fr> est identique aux marques antérieures du Requéran visées au paragraphe (IV ii « intérêt à agir ») ci-dessus car son radical reproduit servilement la marque sans ajout ni modification.

De plus, le nom de domaine objet de la procédure reproduit servilement la dénomination sociale du Requéran.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <thqnordic.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité du Requéran.

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

mauvaise foi du Titulaire.

▪ **La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requéran déclare que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime sur la dénomination THQ NORDIC, qu'il n'a jamais été en relation avec le Titulaire ni ne l'a autorisé à utiliser sa dénomination sociale ou ses marques.

L'Expert relève que le Requéran souligne que le nom de domaine n'est pas exploité en relation avec une offre de bonne de foi de produits et services, ni à des fins non commerciales légitimes.

Cependant, en dépit de ses allégations et dans la mesure où le nom de domaine litigieux n'était pas exploité au jour de la demande, le Requéran n'a pas démontré de manière incontestable l'absence d'intérêt légitime du Titulaire.

L'Expert a donc conclu que le Requéran n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

L'Expert a constaté que :

- Le Requéran a utilisé le signe « THQ » depuis 2014 en relation avec son activité d'édition de jeux vidéo,
- Le Requéran est titulaire des marques THQ et THQ NORDIC depuis au plus tard décembre 2016, en particulier pour cette dernière sur le territoire de l'Union Européenne,
- Les marques du Requéran sont donc en vigueur en Allemagne, où est situé le Titulaire du nom de domaine litigieux,
- Le nom de domaine <thqnordic.fr> est identique aux marques THQ NORDIC du Requéran dans la mesure où son radical reproduit servilement les marques antérieures du Requéran, l'extension n'entrant pas dans le champ de la comparaison des signes en présence à raison de son caractère technique, inhérent au système de nommage,
- L'annonce du *rebranding* du Requéran, en faveur de l'adoption de la marque THQ NORDIC a été annoncé par voie de presse en août 2016,
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <thqnordic.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

L'Expert a conclu que le nom de domaine <thqnordic.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <thqnordic.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.

À Montigny le Bretonneux, le 16 mai 2017

Pierre BONIS

Directeur général par intérim de l'Afnic

