

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

The Playtone Company contre Bernard Guidicelli

Litige No. D2024-0879

### **1. Les parties**

Le Requérant est The Playtone Company, Etats-Unis d'Amérique (« Etats-Unis »), représenté par Keats Gatien, LLP, Etats-Unis.

Le Défendeur est Bernard Guidicelli, Etats-Unis.

### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

Le nom de domaine litigieux <playtone-productions.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée en anglais par The Playtone Company auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 février 2024. En date du 29 février 2024, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1<sup>er</sup> mars 2024, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (John Doe). Le 4 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 mars 2024.

Le 4 février 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 5 février 2024, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 7 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 mars 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 2 avril 2024, le Centre nommait W. Scott Blackmer comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

#### 4. Les faits

Le Requérant est une société de production cinématographique, télévisuelle et médiatique constituée en vertu des lois de la Californie, Etats-Unis, ayant son siège social à Beverly Hills, Californie. Lancée en 1998 par le célèbre acteur américain Tom Hanks et le producteur de films Gary Goetzman, le Requérant est nommé d'après une maison de disques fictive tirée du film populaire de 1996 « That Thing You Do ». Il utilise le même logo PLAYTONE que celui qui est apparu dans ce film. Les produits et services du Requérant continuent d'être vendus en utilisant la marque PLAYTONE sur de nombreux canaux, notamment via Internet, sur des enregistrements vidéo et dans les génériques de films et séries du Requérant à travers leur distribution mondiale, y compris (par exemple) « Cast Away », « Band of Brothers », « My Big Fat Greek Wedding », « The Polar Express », « Mama Mia! », « Bring It On », « The Great Buck Howard », « Big Love », « Larry Crowne », « John Adams », « Olive Kitteridge », « The Pacific », « Game Change », « News of the World », « Electric City », « A Man Called Otto », « The Movies », « The Sixties », « The Seventies », « The Eighties », « The Nineties », « The 2000s », et « Masters of the Air ».

Il semble que le Requérant n'exploite pas de site web actif via le nom de domaine <playtone.com> qui se résout en une page avec le logo PLAYTONE et le message « Coming Soon ». Ainsi qu'il ressort des annexes à la Plainte, la publicité entourant les œuvres du Requérant, avec les marques PLAYTONE, se trouve sur les sites Internet de ses distributeurs, ainsi que sur d'autres médias.

Le Requérant détient plusieurs enregistrements de marques de commerce PLAYTONE et les variantes PLAY TONE et PLAY-TONE (dénommées ensemble, les « marques PLAYTONE ») sous la forme de marques verbales ou semi-figuratives, notamment les suivantes :

- La marque française PLAY-TONE (verbale) numéro 98750359, enregistrée le 5 mars 1999, pour des cassettes audio et vidéos pré-enregistrées, disques compacts, vidéodisques, disques phonographiques, programmes de jeux informatiques, photographies, articles de bureau, fournitures scolaires, matériel d'instruction, cartes à jouer, vêtements, chaussures, édition de livres et de revues, production de spectacles et de films, agences pour artistes, locations de films, enregistrements phonographiques, organisation de conférences et d'expositions, réalisation et distribution des films de cinéma et de programmes de télévision, etc. (Classes 9, 16, 25, 28 et 41) ;
- La marque des Etats-Unis PLAY TONE (semi-figurative) numéro 2483801, enregistrée le 28 août 2001, pour « fichiers audios et vidéos préenregistrés, disques compacts » (Classe 9) ; et
- La marque des Etats-Unis PLAYTONE (verbale) numéro 2515818, enregistrée le 4 décembre 2001, pour « fichiers audios et vidéos préenregistrés » (Classe 9).

Selon l'Unité d'enregistrement, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 septembre 2023 au nom du Défendeur. La base de données Whois indique une adresse postale en Californie aux Etats-Unis et une adresse email Gmail.

Au jour de la décision, le nom de domaine litigieux ne pointe vers une page active. Toutefois, le Requéant fournit des captures d'écran montrant qu'auparavant la page associée au nom de domaine litigieux dirigeait vers un site reproduisant le logo PLAYTONE du Requéant et des photos des affiches publicitaires pour les productions du Requéant (« le site web du Défendeur »). Des captures d'écran sont aussi disponibles via les archives du site Wayback Machine, où se trouvent d'autres pages du site web du Défendeur. Le page « About Us » faisait notamment état de l'histoire et des activités du Requéant, et une mention relative à la protection de droits d'auteurs était faite au nom du Requéant au bas de la page d'accueil. Celui-ci a été par ailleurs mal orthographié dans la version du 24 février 2024: « 2024 Playtone Productions Compagny », dont le mot « compagny » a l'apparence d'un mélange entre « company » (anglais) et « compagnie » (français). La page « Contact » demandait le nom et l'adresse e-mail des Internautes. Il n'y avait pas de possibilités d'effectuer des achats sur le site Web.

Le Requéant a envoyé un message au moyen d'un formulaire à la page « Contact » du site web du Défendeur et n'a pas reçu de réponse. Dans ces circonstances, le Requéant a déposé cette Plainte.

## **5. Argumentation des parties**

### **A. Requéant**

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux incorpore dans son intégralité la marque PLAYTONE et qu'il est identique ou similaire à la marque du Requéant au point de prêter à confusion.

Le Requéant constate que le Défendeur n'est pas communément connu par le nom de domaine litigieux et n'est pas autorisé par le Requéant à utiliser sa marque de commerce PLAYTONE. Il n'y a aucune preuve d'une offre de bonne foi de biens ou des services, ni d'un usage légitime non-commercial. Au contraire, le Défendeur se fait passer frauduleusement pour le Requéant, en utilisant l'adresse et la raison sociale du Requéant, pour amener le public à croire que le Défendeur est le Requéant.

Le Requéant soutient que sa marque unique et distinctive PLAYTONE était bien connue dans le monde entier avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La marque était certainement connue du Défendeur, qui a reproduit le logo et les quelques affiches publicitaires du Requéant sur un site web imitant celui du Requéant. Le Requéant constate que l'enregistrement d'un nom de domaine similaire à la marque d'un tiers au point de prêter à confusion malgré la connaissance réelle ou présumée des droits antérieurs du titulaire de la marque équivaut à un enregistrement et à une utilisation de mauvaise foi selon les Principes directeurs. Le Requéant cite aussi les paragraphes 4(b)(ii) et (iv) des Principes directeurs (empêcher le propriétaire de la marque de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine ; tenter d'attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur un autre site web).

### **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéant.

## **6. Discussion et conclusions**

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant a la charge d'établir cumulativement que :

- (a) le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéant a des droits;
- (b) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- (c) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

## A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient la marque verbale PLAYTONE et les proches variantes PLAY-TONE et PLAY TONE. Le nom de domaine litigieux inclut la marque PLAYTONE dans son intégralité, suivie par un trait d'union et du terme « productions », ce qui n'exclut pas la similitude prêtant à confusion. De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits, et que la simple adjonction d'un terme à cette marque, qu'il soit descriptif, géographique, péjoratif, ou sans signification, est insuffisante pour éviter une similitude prêtant à confusion. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse, version 3.0](#)"), section 1.8.

La Commission administrative détermine donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant et que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite. La Commission administrative retient que le premier critère des Principes directeurs est rempli.

## B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs donne des exemples non-exhaustifs de circonstances qui, si elles sont considérées comme avérées par la Commission administrative, démontrent des droits ou intérêts légitimes du défendeur au regard du nom de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs :

« L'une ou l'autre des circonstances suivantes, si elles sont considérées comme avérées par la Commission administrative sur la base de son évaluation des éléments de preuve, attesteront notamment de vos droits ou intérêts légitimes au regard du nom de domaine aux fins du paragraphe 4(a)(ii) :

- (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- (ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine litigieux même sans avoir acquis des droits sur une marque de produits ou de services; ou
- (iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. »

Parce qu'il est difficile de prouver un fait négatif, il est généralement admis que le requérant doit établir *prima facie* que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et puis il incombe ensuite au défendeur d'établir le contraire (voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Dans la présente procédure, la Commission administrative constate que le Requérant a établi *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, notamment parce qu'il ne correspond pas au nom ou à l'entreprise du Défendeur et parce que le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque bien connue. La Commission administrative estime qu'il appartenait au Défendeur d'établir qu'il a un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne l'a pas fait, et ces droits ou intérêts légitimes ne transparaissent pas de manière évidente. Il apparaît peu probable que le Défendeur ait prévu d'utiliser le nom de domaine litigieux de manière légitime. Au contraire, il a utilisé le nom de domaine litigieux pour diriger vers un site imitant précisément celui du Requérant. Une telle utilisation n'est pas manifeste d'un quelconque intérêt légitime.

La Commission administrative estime que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

### **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Il est clair que le Défendeur avait connaissance de la marque notoire du Requérant : le site web du Défendeur vers lequel dirigeait le nom de domaine litigieux représentait la marque, le logo, les publicités, et les coordonnées du Requérant. Le site web du Défendeur prétendait être exploité par le Requérant, notamment à la page « About Us ».

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère quatre circonstances non exhaustives qui, si la Commission administrative estime qu'elles sont présentes, sont la preuve de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant cite deux exemples issus de ce paragraphe : l'empêchement du Requérant d'exploiter commercialement sa marque sur Internet sous forme de nom de domaine (paragraphe 4(b)(ii)) et le détournement des Internautes vers un autre site à des fins lucratives (paragraphe 4(b)(iv)). Ces circonstances ne sont pas remplies en l'espèce puisque le premier cas de figure suppose qu'il s'agisse d'un comportement répété et coutumier du Défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Pour le second cas, les fins lucratives ne sont pas non plus expressément démontrées, le site n'offrant pas la possibilité d'effectuer des achats et les liens publicitaires n'étant pas actifs.

Néanmoins, les exemples de mauvaise foi dans le paragraphe 4(b) ne sont pas exhaustifs. Même si le Défendeur n'a pas encore exploité le nom de domaine litigieux à des fins lucratives (ou il n'y a pas de preuve de cela) le nom de domaine litigieux est constitué de la marque notoire du Requérant suivie d'un terme qui se rapporte au nom et à l'industrie du Requérant (« productions ») ce qui peut induire les Internautes en erreur. Le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux pour diriger vers un site frauduleux. Le site web présentait un risque de récupération frauduleuse de données personnelles (« phishing » ou « hameçonnage ») via la page « Contact ».

Enfin, il n'existe pas de raison légitime apparente pour avoir enregistré le nom de domaine litigieux, et pour l'avoir utilisé pour diriger vers un site imitant celui du Requérant.

La Commission administrative en conclut ainsi que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. La troisième condition des Principes directeurs est ainsi remplie.

### **7. Décision**

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <playtone-productions.com> soit transféré au Requérant.

*/W. Scott Blackmer/*

**W. Scott Blackmer**

Expert Unique

Le 10 avril 2024