



## DÉCISION DE L'AFNIC

**muckboot.fr**

**Demande n °FR-2013-00449**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société Norcross Safety Products L.L.C.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Jean-Pierre L.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : muckboot.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 octobre 2008

Date de renouvellement du nom de domaine : 8 novembre 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 8 novembre 2014

Bureau d'enregistrement : COMBELL GROUP NV

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 10 septembre 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 24 septembre 2013.

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 28 octobre 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Captures d'écran du 2 septembre 2013 de pages du site web, en anglais traduites en français, vers lesquelles renvoie le nom de domaine <muckbootcompany.com> ;
- Informations détaillées et certificat d'enregistrement de la marque communautaire verbale « THE ORIGINAL MUCKBOOT COMPANY », numéro 003543956, en vigueur en France, enregistrée le 14 décembre 2003 par le Requérant pour la classe 25 et dûment renouvelée ;
- Informations détaillées de la marque internationale semi figurative « THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY », numéro 0975162, en vigueur en France, enregistrée le 14 août 2008 par le Requérant pour la classe 25 et dûment renouvelée ;
- Extrait du 9 septembre 2013 de la base Whois du nom de domaine <muckboot.fr> enregistré par le Titulaire ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers à la requête du Requérant du 4 septembre 2013 sur le contenu de certaines pages extraites des sites internet suivants : « <http://www.muckboots.fr> », « <http://www.muckboot.fr> » et « <http://www.imhuntex.com> » ;
- Extraits, en anglais traduits en français, du contrat de distribution du 11 juin 2010 conclu entre la société Honeywell International Inc., agissant par l'intermédiaire du Requérant et la société ION Associates Limited pour définir les termes et conditions de distribution par ce dernier des produits du Requérant ;
- Lettre, en anglais traduite en français, du 12 avril 2012 de résiliation du contrat de distribution du 11 juin 2010 par la société Honeywell International Inc., agissant par l'intermédiaire du Requérant ;
- Echanges de courriels, en anglais traduits en français, du 22 janvier 2013 et 8 février 2013 entre la société Honeywell International Inc., responsable de la marque pour le Requérant et le Titulaire pour la société IMHUNTEX bvba ;

- Décision de la Cour d'appel du 24 mai 2012 du 1<sup>er</sup> avril 2011 S.A.R.L. ELYTEL / Société UNIVERS POCHE ;
- Décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 mai 2012 S.A. NRJ Group / S.A.R.L. SYNERGIE-DIFFUSION-RADIO SYNERGIE ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2013-00346 concernant le nom de domaine <management.fr> rendue le 6 mai 2013 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00292 concernant le nom de domaine <dayuse-hotels.fr> rendue le 25 février 2013 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00233 concernant le nom de domaine <allpsg.fr> rendue le 13 décembre 2012.

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

« 1. Le Requéranr demande la suppression du nom de domaine objet du litige <muckboot.fr>.

2. Exposé des motifs en fait et en droit

2.1. Présentation des parties et des faits

2.1.1. Présentation du Requéranr

Le Requéranr est une filiale à 100% de la société Honeywell International, Inc, spécialisée notamment dans la fabrication et la vente de chaussures sous la marque « Muck Boot » ou « The Original Muckboot Company » (Annexe 1).

Le Requéranr est titulaire de nombreuses marques portant sur la dénomination MUCK BOOT et notamment les marques enregistrées suivantes (ci-après ensemble désignées les « Marques MUCK BOOT »):

- la marque communautaire verbale « The Original Muckboot Company » n° 003543956, déposée le 14 décembre 2003 et dûment renouvelée pour désigner en classe 25 : « Bottes pour activités équestres, horticoles, agricoles et de loisirs extérieurs en général » (Annexe 2);

- la marque semi-figurative internationale désignant la Communauté Européenne n° 975162, dûment enregistrée le 14 août 2008 pour désigner des « Articles chaussants imperméables » en classe 25 (Annexe 3).



La ligne de chaussures MUCK BOOT connaît depuis son lancement en 1999 un succès considérable, qui fait de la marque MUCK BOOT une marque renommée dans le monde entier et notamment en France.

Le design des chaussures de la marque MUCK BOOT est inspiré par la nécessité de mettre au point des chaussures plus confortables pour être utilisées dans des conditions climatiques délicates et notamment en cas d'intempéries. En quelques années, la ligne de chaussures MUCK BOOT a vu le nombre de ses modèles augmenter sans cesse, pour atteindre aujourd'hui près de 40 modèles de chaussures.

### 2.1.2. Présentation du Titulaire du nom de domaine

Le Titulaire désigné dans l'extrait Whois du nom de domaine litigieux <muckboot.fr> est M. Jean-Pierre L., société Imhunte BVBA, dont le siège social se situe à Nieuwpoort (Sint Joris) en Belgique (Annexe 4).

Le Titulaire offre à la vente sur son site Internet accessible à l'adresse [www.muckboot.fr](http://www.muckboot.fr) une série de collections et d'accessoires pour les chasseurs, les pêcheurs et toutes autres activités extérieures.

Le Titulaire se présente sur ce site Internet comme « le distributeur officiel » de la marque MUCK BOOT pour la France et le Benelux (Annexe 5).

Cette présentation est cependant fautive, dès lors que le Requéant n'a jamais eu de relations commerciales ni contractuelles de quelque nature que ce soit avec le Titulaire. En particulier, le Titulaire n'est pas un distributeur officiel ni agréé des produits MUCK BOOT.

### 2.1.3. Précisions concernant la distribution des produits MUCK BOOT

Jusqu'en avril 2012, le Requéant a été en relation commerciale avec la société ION Associates Limited (ci-après « ION »), aux fins de la distribution exclusive des produits MUCK BOOT, notamment sur le territoire de l'Union Européenne. Cette relation commerciale a été renouvelée en

2010 par la signature d'un accord écrit de distribution dont le contenu reprenait la teneur des accords préexistants (Annexe 6). Cet accord de distribution a été résilié à la date du 30 avril 2012 (Annexe 7).

Aux termes de cet accord, la société ION s'était vue concéder par le Requéant une licence d'exploitation des Marques MUCK BOOT, uniquement en vue de certaines utilisations excluant tout dépôt ou enregistrement (notamment à titre de nom de domaine) des Marques MUCK BOOT ou de tout autre signe similaire.

Ainsi, cet accord de licence interdisait expressément à la société ION d'utiliser ou d'enregistrer les marques MUCK BOOT, en tout ou partie, à titre de nom de domaine, sans l'accord préalable écrit du Requéant (« 3.4. : Il est interdit au Distributeur et à ses sociétés affiliées, à ses représentants, propriétaires et dirigeants, sauf accord préalable écrit de Honeywell : 1) d'utiliser les Marques à titre de nom commercial ou de dénomination sociale ; ou 2) de tenter d'enregistrer, d'enregistrer ou d'acquérir la propriété, dans quelque pays que ce soit ; a) des Marques ; b) de tout nom de domaine incluant en tout ou partie les Marques ; ou c) de tout nom, nom de domaine, mot-clé ou marque similaire aux Marques, de nature à créer un risque de confusion avec celles-ci » – Annexe 6).

De plus, la société ION n'était nullement autorisée à transmettre à un tiers en tout ou partie les droits ou obligations dont elle disposait au titre de cet accord de distribution (« 12.2. : Il est interdit au Distributeur de transmettre le bénéfice du présent Accord à un tiers, ou de déléguer l'un quelconque des droits en résultant à quelques personnes ou sous-distributeurs que ce soit, sans l'accord préalable écrit de Honeywell » – Annexe 6).

Ainsi qu'il était prévu aux termes de cet accord de distribution, la résiliation de l'accord intervenue au mois d'avril 2012 a entraîné celle de la licence d'exploitation des Marques MUCK BOOT dont bénéficiait la société ION (« 3.5. : A la date d'expiration ou au terme du présent Accord, ou à la date de résiliation du présent Accord par l'une des Parties pour quelque motif que ce soit, le Distributeur devra immédiatement cesser tout usage des Marques, et il lui sera interdit à compter de cette date d'utiliser à quelque titre que ce soit tout nom, nom de domaine, mot, expression, logo, symbole, mot-clé, marque ou nom commercial, similaire aux Marques ou susceptible de constituer une imitation éventuelle de celles-ci, de quelque manière que ce soit. » – Annexe 6).

D'après les informations dont dispose le Requéant, le Titulaire a été le partenaire commercial de la société ION dans le cadre de la distribution des produits MUCK BOOT.

Cependant, comme indiqué précédemment, le Requéant et le Titulaire n'ont jamais été en contact dans ce cadre, et aucun accord n'a jamais été conclu entre eux.

#### 2.1.4. Discussions entre les Parties préalables à la présente procédure

Le Requéant et le Titulaire n'ont jamais eu de contact direct avant le début de l'année 2013 ; date à laquelle le Requéant a approché la société ImhunteX en vue d'un éventuel partenariat commercial (Annexe 8). Dans ce cadre, le Requéant a d'ailleurs rappelé à ImhunteX :

- le fait que ce dernier n'était pas un distributeur officiel de la marque MUCK BOOT,
- que l'usage du nom de domaine <muckboots.fr> ainsi que le fait de se présenter de manière erronée, sur le site Internet correspondant, comme un distributeur officiel de la marque, est susceptible d'induire en erreur les consommateurs ainsi que les autres revendeurs de ces produits ;
- le Requéant a ainsi expressément demandé au Titulaire de supprimer ce site Internet et de cesser tout usage de ses marques.

Pour toute réponse, le Titulaire a prétendu (Annexe 8):

- que le Requéant aurait mis un terme à leurs relations commerciales concernant la distribution des produits MUCK BOOT aux Pays-Bas – ce qui est inexact, puisque ImhunteX n'a jamais été un distributeur officiel ou agréé des produits MUCK BOOT aux Pays-Bas et n'a jamais été en relations contractuelles directes avec le Requéant ;
- surtout, en n'émettant aucune objection à la demande qui lui était faite de retirer le site <muckboots.fr>, le Titulaire a clairement reconnu qu'il n'était pas à cette date un distributeur, encore moins un distributeur officiel ou exclusif, des produits MUCK BOOT.

Il ressort de ce qui précède que le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> n'est pas enregistré ou utilisé par un distributeur officiel du Requéant, et que le contenu du site Internet exploité à partir de ce nom de domaine induit les consommateurs, ainsi que les revendeurs agréés de la marque MUCK BOOT, à penser que le Titulaire serait un distributeur officiel de cette marque. A cet égard, en vertu de l'article 5.3. paragraphe 96 de la Charte de nommage de l'AFNIC, le Titulaire est responsable, en tant que Titulaire du nom de domaine litigieux, du contenu figurant sur le site Internet accessible à partir de ce nom de domaine.

## 2.2. Discussion

Le Requéant estime avoir un intérêt à agir aux fins de suppression du nom de domaine <muckboot.fr> (2.2.1.).

Le Requéant estime que le nom de domaine <muckboot.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine, et a agi de mauvaise foi (2.2.2.).

### 2.2.1. Sur l'intérêt à agir du Requéant

Le Requéant est titulaire des Marques MUCK BOOTS précitées, antérieures à la date de réservation du nom de domaine litigieux <muckboot.fr> (soit le 10 octobre 2008).

Or, ainsi qu'il sera démontré au paragraphe 2.2.2. (A) ci-après, le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> est similaire aux Marques MUCK BOOTS précitées dont est titulaire le Requérant au regard de la reprise quasi-identique de l'élément distinctif et dominant de chacune de ces marques.

De plus, le Requérant certifie n'avoir engagé, au jour de la demande, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du nom de domaine litigieux <muckboot.fr> ou du Titulaire.

Le Requérant a donc un intérêt à agir au jour de la demande.

2.2.2. Sur la violation des dispositions de l'Article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques

L'article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...)

2°) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (...), sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi (...) ».

Les circonstances de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine <muckboot.fr> révèlent que le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, et l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire au sens de l'article R.20-44-46 CPI.

(A) Sur l'atteinte aux droits du Requérant sur les Marques MUCK BOOT

En l'espèce :

- le Requérant est titulaire des Marques MUCK BOOT, et
- le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> porte atteinte aux droits dont le Requérant est titulaire sur ces Marques.

A cet égard, l'article L713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

« sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...)

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Selon une jurisprudence constante, le grief d'imitation de marque suppose la démonstration d'un risque de confusion – qui comprend le risque d'association – entre les signes en cause dans l'esprit du public, lequel n'a pas dans le même temps, les deux signes sous les yeux et à l'oreille.

L'appréciation du risque de confusion implique ainsi de comparer les signes dans leur globalité en se fondant sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent et ce, en tenant compte notamment de leurs éventuels éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation tient compte notamment des similitudes visuelles, phonétiques et/ou intellectuelles existant entre les signes en présence.

En l'espèce, les signes présentent une forte similitude d'ensemble, du fait de leurs ressemblances visuelles et phonétiques, renforcée par l'identité des produits qu'ils désignent tous deux (des chaussures) ; de sorte qu'il existe indéniablement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux et à l'oreille en même temps :

Les similitudes visuelles

Le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> reprend intégralement l'élément distinctif et dominant « MUCKBOOT » de la marque antérieure n° 003543956, ainsi que l'élément distinctif et dominant « MUCK BOOT » de la marque antérieure n° 975162.

En effet, la dénomination « MUCKBOOT » ou « MUCK BOOT » constitue indiscutablement l'élément distinctif dominant au sein de chacune des Marques antérieures précitées dont est titulaire le Requéant :

- D'une part, au sein de la marque antérieure n°003543956, les termes « THE ORIGINAL (...) COMPANY » constituent des termes parfaitement courants que l'on retrouve dans de nombreuses marques (par exemple, « THE COCA- COLA COMPANY » ou encore « LEVI'S 501 ORIGINAL », etc.).

Ces termes, qui signifient en anglais « la société » (« the company ») et « d'origine » (« original » – pour désigner des « produits d'origine ») s'appliquent à une multitude de marques. Par conséquent, ces termes ne présentent aucun caractère distinctif pour désigner les produits visés en classe 25 (à savoir des chaussures) par la marque antérieure du Requéant.

C'est donc la seule dénomination « MUCKBOOT » qui constitue l'unique élément distinctif et l'élément incontestablement dominant de cette marque.

- De même, au sein du signe semi-figuratif constituant la marque



n° 975162 dont est titulaire le Requéant, les mêmes conclusions s'appliquent aux termes « THE ORIGINAL (...) COMPANY » ainsi que dans une moindre mesure, au terme « BOOTS » qui signifie « bottes » ou « chaussures » en anglais.

En outre, les quelques éléments graphiques de cette marque, à savoir le carré noir positionné en diamant, l'incrustation d'un carré blanc, le trait soulignant les termes « BOOT COMPANY », ainsi que la police utilisée pour les termes « THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY », ne présentent aucun caractère distinctif. En effet, selon une jurisprudence établie, les éléments figuratifs n'ayant aucune signification particulière n'altèrent en rien le caractère essentiel d'éléments verbaux composant une marque semi-figurative ; le consommateur, conservant en mémoire une image globale et imparfaite des marques, prête alors une plus grande attention aux éléments verbaux qui permettent de désigner les marques auxquelles il se trouve confronté.

Dès lors, au sein de la marque semi-figurative n° 975162, c'est bien la seule dénomination « MUCK » qui constitue l'élément distinctif dominant au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié.

Il résulte de ce qui précède que le nom de domaine <muckboot.fr> reprend à l'identique :

- d'une part, l'intégralité de la dénomination MUCKBOOT, soit le seul élément distinctif et l'élément incontestablement dominant au sein de la marque antérieure n° 003543956 dont est titulaire le Requéant, et

- d'autre part, l'intégralité de la dénomination MUCK, soit l'élément distinctif et dominant au sein de la marque antérieure n° 975162 dont est titulaire le Requérant.

Le nom de domaine litigieux est donc quasi-identique aux Marques MUCK BOOT dont est titulaire le Requérant.

Les similitudes phonétiques

Le nom de domaine litigieux présente en outre une similitude phonétique significative du fait de la reprise à l'identique de la dénomination MUCKBOOT ou MUCK BOOT des marques antérieures dont est titulaire le Requérant.

Le caractère distinctif élevé des Marques MUCK BOOT

Le risque de confusion entre les signes en cause est d'autant plus important que les Marques MUCK BOOT jouissent d'une forte renommée en France.

Il en résulte un caractère distinctif particulièrement élevé à l'égard des produits en cause, ce qui renforce encore le risque de confusion pour les consommateurs.

Au regard de ce qui précède, il pourra être constaté une quasi-identité, à tout le moins une très forte similarité, entre le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> et les Marques MUCK BOOT antérieures du Requérant.

Il s'ensuit que le public pourrait aisément confondre ces signes, s'agissant de produits identiques (à savoir des chaussures, ou à tout le moins pourrait considérer que le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> et le site Internet correspondant sont exploités par le titulaire des Marques MUCK BOOT, ou l'un de ses distributeurs agréés.

Ce risque de confusion est évidemment accentué par le fait que le Titulaire n'hésite pas à se revendiquer de manière trompeuse sur son site comme « le distributeur officiel de Muck Boot pour la France ».

La jurisprudence confirme de manière constante que l'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine peuvent porter atteinte à une marque antérieure, y compris lorsque celle-ci est une marque semi-figurative.

Dans un arrêt du 1er avril 2011, la Cour d'Appel de Paris a ainsi considéré que le nom de domaine <dvd.pocket.fr> portait atteinte à une marque antérieure POCKET enregistrée notamment pour désigner des livres, catalogues, services d'édition de livres, émissions radiophoniques ou de télévision, spectacles, services d'éducation et de divertissement. La Cour a en effet retenu que compte tenu de « la portée purement descriptive du signe « DVD » dans le nom de domaine <dvd.pocket.fr> (identifiant un site commercial dédié à la vente de DVD et de livres), la reprise du terme POCKET, qui conserve son pouvoir distinctif propre dans la dénomination en cause, constitue la contrefaçon par imitation de la marque POCKET dans la mesure où le public ne pourra qu'être amené à penser qu'il s'agit d'un élargissement de la gamme des produits présentés sous cette marque. » (Annexe 9)

De même, par un jugement du 24 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu que le nom de domaine <radiosynergie.fr> portait atteinte aux marques antérieures NRJ de la demanderesse, et a ordonné la suppression dudit nom de domaine (Annexe 9).

Suivant cette jurisprudence, les décisions de l'AFNIC dans le cadre de procédures SYRELI ou PREDEC confirment de manière constante l'analyse qui précède aux fins de l'appréciation du risque de confusion entre un nom de domaine et une marque antérieure (y compris une marque semi-figurative). On pourra ainsi citer les décisions suivantes (Annexe 10) :

- dans une décision n° FR-2013-00346, le Collège a ordonné la transmission du nom de domaine <management.fr> au Requéant, titulaire de marques antérieures (y compris semi-figuratives) MANAGEMENT. Le Collège avait retenu que le nom de domaine <management.fr> était identique aux marques semi-figuratives invoquées par le requérant comprenant la dénomination MANAGEMENT associée à d'autres éléments (en l'espèce, des éléments graphiques) ;

- dans une décision n° FR-2012-00292, le Collège a ordonné la transmission au Requéant du nom de domaine <dayuse-hotels.fr>, après avoir constaté que « le nom de domaine <dayuse-hotels.fr> est similaire à la marque semi-figurative française antérieure « DAY USE LA DISCRETION » enregistrée par le Requéant » ;

- dans une décision n° FR-2012-00233, le Collège a ordonné la transmission du nom de domaine <allpsg.fr> au Requéant, titulaire de diverses marques verbales et semi-figuratives PSG, WWW.PSG.FR et PSG PARIS SAINT GERMAIN. Le Collège a en effet considéré que le nom de domaine litigieux était similaire aux marques antérieures du Requéant et par conséquent susceptible de porter atteinte à celles-ci.

En l'espèce, il sera constaté que le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> porte atteinte aux droits du Requéant sur les Marques MUCK BOOT antérieures, conformément aux prévisions des articles L713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle et L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

#### (B) L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire :

- ne peut prétendre être connu sous un nom identique ou apparenté au nom MUCK BOOT ;
- fait usage à des fins commerciales du nom de domaine litigieux,
- fait usage du nom de domaine litigieux avec l'intention de tromper le consommateur.

Par ailleurs, si le Requéant utilise le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> dans le cadre d'une offre de vente de chaussures en ligne, en aucun cas un tel usage ne saurait être considéré comme justifiant d'un « intérêt légitime » sur le nom de domaine.

D'une part, l'absence d'intérêt légitime du Titulaire est d'autant plus évidente que le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéant à enregistrer la dénomination MUCK BOOT à titre de nom de domaine, ni à se présenter comme un distributeur officiel de la marque sur le territoire français.

D'autre part, ce critère doit être interprété à la lumière des autres textes réglementaires régissant les conflits relatifs aux noms de domaine, et notamment les principes UDRP (« Uniform Dispute Resolution System ») de l'ICANN. A cet égard, ceux-ci prévoient notamment, à l'article 4, a) :

« vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l'institution de règlement compétente que :

- ii) vous n'avez aucun droit sur le nom de domaine, et aucun intérêt légitime qui s'y attache (...) »

Ce principe est interprété de manière constante et uniforme par les experts du Centre de Règlement des litiges de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dans les décisions relatives aux conflits de noms de domaine régis par les principes UDRP, en ce sens que seule une offre de produits ou de services de bonne foi est de nature à justifier d'un intérêt légitime pour le titulaire sur le nom de domaine.

En effet, l'article 4, c), i) des Principes UDRP prévoit que peut caractériser un tel intérêt légitime le

fait pour le titulaire :

« [d'avoir] 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 ».

Ainsi, il est logiquement interprété de manière constante que la seule offre de produits et services sur un site Internet ne saurait suffire pour le titulaire à justifier d'un intérêt légitime sur le nom de domaine. Il faut en effet que cette offre de produits ou services soit faite de bonne foi.

Par analogie, l'article R20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques doit être interprété en ce sens que seule une offre de bonne foi de biens ou de services doit permettre au titulaire de démontrer son intérêt légitime éventuel sur le nom de domaine.

En l'espèce, le Titulaire exploite le site Internet accessible à partir du nom de domaine litigieux aux fins de distribuer des produits de la marque MUCK BOOT sur le territoire français, en se présentant de manière erronée, pour tromper les consommateurs, comme « LE » distributeur « OFFICIEL » des produits MUCK BOOT sur ce territoire.

Une telle offre de produits ne saurait être considérée comme de bonne foi.

Le Titulaire ne peut donc justifier d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux  
<muckboot.fr>.

#### (C) La mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> a été enregistré et est utilisé par le Titulaire sans l'accord du Requérent et de mauvaise foi, dans le but de profiter de la renommée des marques MUCK BOOT et des produits présentés sous ces marques, en créant une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Pour les raisons déjà exposées, le nom de domaine a été enregistré par le Titulaire sans que le Requérent ne lui ait consenti la moindre autorisation d'utiliser les marques MUCK BOOT, à titre de nom de domaine.

En effet, le Requérent n'a jamais autorisé ni la société ION, ni a fortiori le Titulaire (avec lequel elle n'a jamais eu de contact jusqu'au début de l'année 2013), à faire usage de ses Marques MUCK BOOT aux fins d'enregistrer le nom de domaine <muckboot.fr>.

De surcroît, le nom de domaine litigieux <muckboot.fr> est utilisé de mauvaise foi par le titulaire.

En effet, pour les raisons précédemment exposées, le Titulaire exploite le nom de domaine aux fins de diffuser une information trompeuse aux consommateurs et aux éventuels revendeurs agréés des produits MUCK BOOT, selon laquelle il serait prétendument le « distributeur officiel de MUCK BOOT pour la France ».

Une telle présentation fautive et de nature à induire en erreur les consommateurs renforce le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les Marques MUCK BOOT antérieures, le public étant fondé à croire que les produits proposés sur le site www.muckboot.fr sont vendus par le Requérent lui-même ou par un distributeur officiel de ce dernier pour la France.

Il est ainsi établi que dès l'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire, celui-ci a eu délibérément l'intention d'utiliser ce nom de domaine aux fins de se présenter comme le distributeur officiel de MUCK BOOT pour la France et ainsi de tromper les consommateurs.

L'usage de mauvaise foi du nom de domaine par le Titulaire constitue donc une preuve supplémentaire de la mauvaise foi dont a fait preuve celui-ci au moment de l'enregistrement du

nom de domaine.

De telles circonstances caractérisent sans nul doute possible la mauvaise foi dont a fait preuve le Titulaire.

#### (D) Conclusion

Les éléments précités permettent de conclure que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine <muckboot.fr> en détournant une procédure administrative, en violation des dispositions de l'article L45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

Il sera donc ordonné la suppression du nom de domaine <muckboot.fr>.».

Le Requéran a demandé la suppression 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 Requéran

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

- Aux marques du Requéran à savoir :
  - La marque communautaire verbale « THE ORIGINAL MUCKBOOT COMPANY », numéro 003543956, en vigueur en France, enregistrée le 14 décembre 2003 ;
  - La marque internationale semi figurative « THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY », numéro 0975162, en vigueur en France, enregistrée le 14 août 2008.
- Au nom de domaine du Requéran <muckbootcompany.com>.

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

#### ii. L'éligibilité du Requéran

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requéran, la société Norcross Safety Products L.L.C. est située sur le territoire des Etats Unis d'Amérique et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéran 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 ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <muckboot.fr>, le Requéant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requéant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

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

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <muckboot.fr> est similaire à la marque communautaire verbale « THE ORIGINAL MUCKBOOT COMPANY », numéro 003543956, en vigueur en France, enregistrée le 14 décembre 2003 par le Requéant et régulièrement renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société Norcross Safety Products L.L.C. Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 a indiqué l'adresse de la société IMHUNTEX bvba dans le WHOIS du nom de domaine <muckboot.fr> ;
- Le Titulaire indique que la société IMHUNTEX bvba a été le distributeur des produits du Requéant au Pays Bas ;
- Le Requéant indique qu'il n'a pas autorisé le Titulaire à enregistrer la dénomination « MUCK BOOT » à titre de nom de domaine, ni à se présenter comme un distributeur officiel de la marque sur le territoire français.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société Norcross Safety Products L.L.C est notamment titulaire de la marque communautaire verbale « THE ORIGINAL MUCKBOOT COMPANY », numéro 003543956, en vigueur en France, enregistrée le 14 décembre 2003, dûment renouvelée et exploitée pour les produits « Bottes pour activités équestres, horticoles, agricoles et de loisirs extérieurs en général » ;
- Le procès-verbal de constat d'huissiers fourni par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <muckboot.fr> est un site internet qui commercialise les produits du Requéant et sur lequel le Titulaire se présente comme le « distributeur officiel de Muckboot pour la France et le Benelux » ;
- Dans le cadre de son réseau de distribution, le Requéant démontre :
  - Avoir conclu un accord de distribution exclusive avec une entreprise différente de celle pour laquelle le Titulaire travaille ;
  - Avoir interdit dans cet accord de distribution de déposer tout nom de domaine incluant tout ou partie de sa marque ;
  - Avoir depuis résilié cet accord de distribution ;
- Les échanges de courriels entre la maison mère du Requéant et le Titulaire montre que

- le Titulaire connaît le Requérant, sa marque et ses produits ;
- Le Titulaire ne peut donc ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <muckboot.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <muckboot.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine <muckboot.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 28 octobre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

