



## DÉCISION DE L'AFNIC

**monclerdoudoune.fr**

**Demande n° FR-2014-00651**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société MONCLER SPA

Le Titulaire du nom de domaine : M. Benoît S.

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

Nom de domaine objet du litige : monclerdoudoune.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 septembre 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 24 septembre 2014

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 avril 2014 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 15 avril 2014.

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 20 mai 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <monclerdoudoune.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* ».

**(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

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

- Certificat d'enregistrement de la marque française « MONCLER » numéro 1347017 enregistrée le 18 mars 1986 par la société MONCLER SA pour les classes 9, 18, 20, 25 et 28 ;
- Extrait du 2 avril 2014 de la base Whois du nom de domaine <moncler.fr> enregistré le 9 février 2005 par le Requérant ;
- Résultats de recherches de marques « MONCLER » effectuées le 2 avril 2014 dans la base de l'OHMI ;
- Résultats de recherches de marques « MONCLER » ayant pour titulaire « MONCLER » effectuées le 2 avril 2014 dans la base ROMARIN ;
- Liste de noms de domaines dans différentes extensions incluant le terme « MONCLER » ;
- Liste des points de vente mono marque du Requérant aux Etats-Unis d'Amérique, en Asie, en Europe ;
- Captures d'écran du 2 avril 2014 des sites internet : <http://www.monclerdoudoune.fr>, <http://www.ugghamburg.net>, <http://www.nikeheelskaufen.com>, <http://www.gyvenchysac.net> et <http://www.jackamoncler.net> ;
- Extraits de la base Whois du 2 avril 2014 des noms de domaine enregistrés par la société WANGYIMIN :
  - <ugghamburg.net> enregistré le 10 octobre 2013 ;
  - <nikeheelskaufen.com> enregistré le 11 octobre 2013 ;
  - <gyvenchysac.net> enregistré le 14 octobre 2013 ;
  - <jackamoncler.net> enregistré le 6 octobre 2013.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

« La Requérante est Moncler une entreprise italienne d'origine française, spécialisée dans la création de doudounes haut de gamme, fondée en 1952 à Monestier-de-Clermont, commune du Trièves, près de Grenoble. Son sponsoring à l'Équipe de France de ski dans les années 1970 permet de développer réellement la doudoune telle qu'elle est connue aujourd'hui. Passant du vêtement technique au vêtement de ville, Moncler rencontre le succès dans les années 1980. En 2003, l'italien Remo Ruffini prend les commandes de Moncler et entreprend la transformation vers

une marque de mode haut de gamme.

De nos jours, Moncler est à la fois un produit technique de montagne, mais surtout un produit de mode et de luxe avec en complément d'autres produits tels que des vêtements d'hiver, des polos, des pull-overs, des chaussures, ou des sacs. Pourtant, les doudounes représentent toujours, en 2012, 85 % du chiffre d'affaires.

Aujourd'hui le Groupe Moncler peut compter sur 1.200 employés à temps plein au 30 Septembre 2013 et est actif à travers un réseau de 122 points de vente mono-marque, ainsi qu'à travers la chaîne de distribution en gros.

Le Groupe Moncler, qui au cours de l'exercice 2012 a enregistré des recettes pour 489,2 millions d'euros, est actif dans 66 pays et 4 aires géographiques au niveau mondial: Europe, Asie, Japon et Amériques

Nous vous remettons en annexe A une liste de points de vente mono-marque

Le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ;

La Requérante dispose d'un intérêt à agir. En fait il détient des noms de domaine quasi identiques ou similaires sous une autre extension au nom de domaine litigieux; il détient également des noms de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux; Il détient enfin une marque et une dénomination sociale similaire ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.

Les Marques de la Requérante

La Requérante est titulaire de nombreuses marques notoires, et notamment « moncler» (ci-après la « Marque »), notamment objet des dépôts antérieurs suivants pour la classe 25 (habillement):

Marque MONCLER n. Français 1347017

Liste Internationale des Marques Moncler

Liste Communautaire de Marques MONCLER

Nous vous remettons en annexe 1 copies de ces marques

La Requérante exploite plusieurs noms de domaine associés à ses Marques, et notamment <moncler.fr>, <moncler.it>, <monclergroup.com> et < moncler.com>

Nous vous remettons en annexe 2 une liste de ces domaines

Nous vous remettons en annexe 3 Whols de domaine moncler.fr.

1. L'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Le nom de Domaine contesté imite des marques antérieures <moncler>, l'ajout de l'expression «doudoune» ou de l'extension technique « .fr » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion ou dissociation qui ne peut manquer de naître dans l'esprit du public.

En fait, Moncler est particulièrement célèbre pour les vestes d'hiver en duvet authentique, qui sont familières au public comme "doudounes". Les Doudounes Moncler sont en fait les modèles les plus populaires.

2. L'atteinte portée aux droits de la personnalité de la Requérante

Le Titulaire exploite le Nom de Domaine dans les conditions suivantes : (i) le Nom de Domaine renvoie à un site internet reproduisant à l'identique les produits et des Marques de la Requérante et (ii) il n'est nul part fait mention que ledit site internet n'est pas un site officiel de la Requérante ni même autorisé par la Requérante.

Ce faisant, le Titulaire utilise le Nom de Domaine dans le seul objectif de se prévaloir de l'identité de la Requérante ou, tout au moins, de la qualité de revendeur autorisé de la Requérante, portant ainsi atteinte, directement et volontairement, à ses droits de la personnalité.

Cette utilisation est susceptible de causer un préjudice certain tant au niveau du risque de détournement d'une partie de la clientèle recherchant des informations sur la Requérante ou souhaitant procéder à des achats en ligne, que de celui de l'atteinte à l'image de marque MONCLER. Cette utilisation constitue ainsi, de par le risque de confusion dans l'esprit du public qu'elle provoque, un délit de contrefaçon conformément aux termes du Code de propriété intellectuelle et est par ailleurs susceptible de sanctions sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, conformément à la jurisprudence intervenue dans des situations similaires.

Nous vous remettons en annexe 4 une capture d'écran de la page du site web [www.monclerdoudoune.fr](http://www.monclerdoudoune.fr).

Absence de droit ou d'intérêt légitime du Titulaire sur la dénomination

Le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine en cause, ni aucun intérêt légitime qui s'y

attache. Le terme MONCLER ne correspond pas à une expression du langage courant. Le Titulaire ne possède aucun droit sur ce terme que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne.

La Requérante n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser MONCLER à quelque titre que ce soit et il n'existe aucune relation commerciale entre le Titulaire et la Requérante.

Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

La mauvaise foi du Titulaire actuel - Notoriété de la marque MONCLER

La Charte de nommage du .fr prévoit expressément qu'il appartient au seul demandeur d'un nom de domaine .fr de vérifier que cet enregistrement ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Compte tenu de la notoriété de MONCLER et de ses activités dans le domaine de l'habillement, le Titulaire du nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant.

La mauvaise foi existe non seulement au moment de l'enregistrement, mais aussi lors de son exploitation. En effet, le nom de domaine monclerdoudoune.fr renvoie à un site consistant en une page faisant la promotion de « produits » MONCLER, notamment Doudoune Moncler.

La Requérante est titulaire de la Marque MONCLER qu'elle exploite et qui bénéficie d'une forte renommée nationale et internationale. Au contraire, le Titulaire actuel ne détient aucune marque sous son nom. Le Titulaire (aussi français) ne peut d'ailleurs ignorer l'existence et la renommée des Marques de la Requérante, une des grandes entreprises implantées aussi sur le territoire français.

Le Titulaire exploite le Nom de Domaine dans le seul but de « sciemment tenter d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d'internet sur un site Web, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ce site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé ». Le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <monclerdoudoune.fr> dans le but de profiter de la renommée de la Requérante, la société MONCLER SPA en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La mauvaise foi du Titulaire peut encore être déduite du fait que le Titulaire s'adonne couramment à cette pratique. En effet son adresse email est associée aux domaines suivants ughhamburg.net, nikeheelskaufen.com, givenchysac.net et jackamoncler.net qui redirigent vers des pages faisant respectivement la promotion de « produits » des UGG, NIKE, GIVENCHY et aussi MONCLER.

Annexe 5 extraits Whois des domaines, Annexe 6 captures des pages du site web correspondent.».

Le Requérant 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 Requérant**

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

- À la marque communautaire « MONCLER », en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 005796594 le 29 mars 2007 par le Requérant ;
- Au nom de domaine <moncler.fr> enregistré le 9 février 2005 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <monclerdoudoune.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « MONCLER », en vigueur en France, enregistrée le 29 mars 2007 sous le numéro 005796594 par le Requérant car il est composé de la marque « MONCLER » dans son intégralité et du terme « doudoune », nom commun désignant un vêtement.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société MONCLER SPA.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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 du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requérant déclare qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser MONCLER à quelque titre que ce soit et qu'il n'existe aucune relation commerciale entre lui et le Titulaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société MONCLER SPA est titulaire de la marque communautaire antérieure « MONCLER », en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 005796594 le 29 mars 2007 pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 22, 24, 25 et 28 ; cependant, le Requérant ne fournit pas la description des produits et services couverts par cette marque ;
- Le Requérant produit le certificat d'enregistrement de la marque française « MONCLER » numéro 1347017 enregistrée le 18 mars 1986 par la société MONCLER SA pour les classes 9, 18, 20, 25 et 28 ; cependant, le Requérant ne fournit pas les certificats de renouvellement de cette marque et il n'apporte aucun élément pour démontrer un lien juridique entre lui et la société MONCLER SA ;
- Le Requérant indique dans son argumentation que « Moncler est particulièrement célèbre pour les vestes d'hiver en duvet authentique, qui sont familières au public comme "doudounes". Les Doudounes Moncler sont en fait les modèles les plus populaires » mais il n'en apporte pas la preuve ;
- Le Requérant déclare que « la Marque MONCLER bénéficie d'une forte renommée nationale et internationale » ; cependant il n'en apporte pas les preuves.

Par suite, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

**V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <monclerdoudoune.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 20 mai 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

