



DÉCISION DE L'AFNIC

barbour.fr

Demande n° FR-2020-02152

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société J. BARBOUR & SONS LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : La société MONACO IT OFFICE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : barbour.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 février 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 janvier 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 septembre 2020 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 1^{er} 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 29 septembre 2020.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 octobre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <barbour.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 :

- Pouvoir donné le 09 septembre 2020 par le Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Fiche de renseignements extraite le 14 septembre 2020 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société CABINET LAVOIX immatriculée sous le numéro 331 829 754 00018 au RCS de Paris à une date non renseignée ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BARBOUR INTERNATIONAL » numéro 011375888 enregistrée le 10 janvier 2013 par le Requérant pour les classes 1, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 39, 40 et 41 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BARBOUR » numéro 000405704 enregistrée le 05 novembre 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 18, 25 et 37 ;
- Notice complète de la marque française « BARBOUR » numéro 1566262 enregistrée le 20 décembre 1989 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine déclarés comme ayant été enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <barbourinternational.com> enregistré le 15 avril 2005 ;
 - <barbour.com> enregistré le 13 avril 1997.
- Captures d'écrans de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <barbourinternational.com> et notamment :
 - Accueil ;
 - Large logo sweatshirt ;
 - Trackrace t-shirt ;
 - Kirby holdball ;
- Captures d'écrans de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <barbour.com> et notamment :
 - Accueil ;
 - Vestes matelassées ;
 - Vestes cirées ;
 - Sac à dos BARBOUR HARTLAND ;
 - Localisateur de magasin dans le monde ;
 - Résultats de recherches de magasins situés :
 - À Amsterdam ;
 - À Monaco et environs ;

- Captures d'écrans de site web vendant des produits de marque « BARBOUR » et notamment :
 - <https://www.galerielafayette.com> ;
 - <https://www.zalando.fr> ;
 - <https://www.spartoo.com> ;
 - <https://www.champgrand.fr> ;
 - <https://www.britishstyle.fr> ;
- Page wikipédia du 28 août 2020 dédiée à « J. Barbour and Sons » ;
- Capture d'écran partielle de l'article intitulé « Barbour s'encanaille avec Supreme » publié sur le site web <https://www.madame.lefigaro.fr> ;
- Article intitulé « #ElleFashionCrush : Madame C. collabore avec Barbour pour une collection très british » publié le 02 septembre 2019 sur le site web <https://www.elle.fr> ;
- Article intitulé « Barbour présente une collaboration avec Madame C. » publié le 11 juin 2019 sur le site web <https://www.lofficiel.com> ;
- Article intitulé « Comment porter la veste Barbour ? » publié le 29 mars 2020 sur le site web <https://www.marieclaire.fr> ;
- Article intitulé « La veste Barbour, adorée des stars depuis 120 ans » publié le 15 décembre 2014 sur le site web <https://www.grazia.fr> ;
- Article intitulé « Barbour signe une collection capsule pour Vans » publié le 28 septembre 2012 sur le site web <https://www.grazia.fr> ;
- Diverses photographies de produits estampillés « Barbour » ou « Barbour international » extraites des sites web :
 - <https://www.milled.com> ;
 - <https://www.brandarex.fr> ;
 - <https://issuu.com> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <barbour.fr> enregistré le 26 février 2012 par la société NETTALK ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <barbour.fr> ;
- Capture d'écran de la page LinkedIn « Monaco IT Office » ;
- Extraits du Journal de Monaco – Bulletin officiel de la Principauté relatifs :
 - à la constitution d'une société à responsabilité limitée « MONACO IT OFFICE » ;
 - au transfert de siège social de la société MONACO IT OFFICE ;
- Résultats obtenus après une recherche de noms de domaine appartenant au Titulaire effectuée sur le site web domainbigdata.com ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site web www.plesk.com ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « MONACO IT OFFICE » et « barbour » effectuée sur le moteur de recherche Google ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site web <https://lacityduvin.com> ;
- Résultats obtenus le 09 septembre 2020, après une recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire effectuée dans les registres de marques internationales, de l'Union européenne, française et de Monaco ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - FR-2012-00055 concernant le nom de domaine <sonos.fr> rendue le 30 avril 2012 ;
 - FR-2017-01395 concernant le nom de domaine <pharmaprix.fr> rendue le 29 août 2017 ;
- Copie du Blog intitulé « L'éligibilité d'un titulaire situé sur le territoire du Royaume-Uni post BREXIT » publié le 14 mai 2020 sur le site web de l'Afnic.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Selon l'Article 45-6 du Code des Postes et des Communications électroniques : « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 », en particulier, lorsqu'il 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 ».

I. Preuve de l'intérêt à agir du Requérant

A. Présentation du Requérant

Le Requérant, la société britannique J. BARBOUR & SONS LIMITED, communément appelée Barbour, est une entreprise britannique de luxe fondée par [prénom nom] en 1894 et qui commercialise des vêtements de la maroquinerie, chaussures sous la marque Barbour (voir l'extrait Wikipédia en Annexe 6).

D'après le site www.barbour.com du Requérant, les produits BARBOUR sont vendus dans plus de 1000 points de vente en Europe et en France, et par l'intermédiaire de sites internet français qui proposent la livraison vers Monaco où le Titulaire a son siège (voir Annexes 4 et 5)

Du fait de son usage ancien, la marque BARBOUR est devenue renommée dans le domaine vestimentaire comme l'indique l'extrait Wikipédia en Annexe 6).

B. Droits du Requérant

Le Requérant est notamment titulaire de la marque de l'Union Européenne BARBOUR N°000405704 du 5 novembre 1996 (ayant effet en France) et de la marque française BARBOUR N°1566262 du 20 décembre 1989, couvrant toutes des « articles d'habillement, vêtements » ainsi que du nom de domaine <barbour.com> (voir Annexes 2 et 3).

C. Usage des marques BARBOUR et BARBOUR INTERNATIONAL et des noms de domaine <barbour.com> et <barbourinternational.com> par le Requérant

Le Requérant exploite le nom de domaine <barbour.com> pour son site internet <https://www.barbour.com>. (voir Annexe 4) dans lequel il exploite la marque BARBOUR sur les pages de son site internet et sur ses produits.

Il utilise depuis de nombreuses années, notamment en France pays frontalier de la Principauté de Monaco, la dénomination BARBOUR à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de marque et de nom de domaine, et ses produits sont vendus dans plusieurs magasins en France et sur des sites de vente en ligne français qui permettent la livraison vers Monaco, comme le montre la copie du site des Galeries Lafayette (voir Annexe 5).

D. Preuve de la renommée de la marque BARBOUR du Requérant

L'extrait Wikipédia en Annexe 6 fait état de l'ancienneté et de la renommée de la marque BARBOUR. Comme ce document émane d'une source extérieure au Requérant, il doit être pris en compte au titre de la preuve de la renommée de la marque du Requérant.

Wikipédia mentionne également un article paru dans le magazine GRAZIA (consulté le 17 décembre 2014), intitulé « La veste Barbour, adorée des stars depuis 120 ans » qui précise que « Cette année, la veste Barbour fête ses 120 ans. De la cour royale d'Angleterre aux festivals de rock en passant par les dressings des it-girls, l'iconique pièce anglaise en coton huilé a traversé les époques sans jamais se démoder. Florilège des people qui l'ont adoptée, des années 80 à aujourd'hui ».

Un autre article paru dans GRAZIA intitulé « Barbour signe une collection capsule pour Vans » qui indique « La marque britannique Barbour a imaginé pour Vans une collection de chaussures preppy en édition limitée.../.... Et quand le roi de la chaussure de skate s'associe à l'historique marque britannique, cela donne trois paires de chaussures incontournables ».

Ces deux articles sont reproduits en Annexe 6.

II. Atteinte aux droits du Requérant

Atteinte à la marque BARBOUR et au nom de domaine <barbour.com>

Le Requérant est titulaire de la marque française BARBOUR N°1566262 du 20 décembre 1989 et de la marque de l'Union Européenne BARBOUR N°000405704 du 5 novembre 1996, (ci-après dénommées « la marque BARBOUR ») couvrant toutes des vêtements et du nom de domaine <barbour.com>, lesquels sont utilisés dans le domaine des vêtements.

Le nom de domaine contesté <barbour.fr> reprend à l'identique le nom BARBOUR qui est la marque du Requérant, associé à la séquence « .fr ».

La jurisprudence selon les principes UDRP a reconnu que le fait d'inclure totalement une marque antérieure peut être suffisant pour établir que le nom de domaine contesté est identique ou similaire à la marque du requérant (Affaire OMPI D2005-0758).

Le nom de domaine contesté <barbour.fr> est donc identique à la marque BARBOUR et au nom de domaine <barbour.com> du Requérant.

En outre, compte tenu de la renommée de la marque BARBOUR du Requéran, il existe un risque d'association, inclus dans le risque de confusion, le public pouvant croire que le nom de domaine contesté est détenu et exploité par le Requéran ou par une société en étroite dépendance avec celui-ci.

Le Requéran démontre donc avoir un intérêt à agir.

III. Absence d'intérêt légitime du Titulaire

A. Présentation du nom de domaine contesté et du Titulaire

D'après sa fiche Whois, le nom de domaine contesté <barbour.fr> a été déposé le 26 février 2012 au nom d'une société Monaco IT Office (ci-après dénommé « Le Titulaire ») dont le siège est 13 avenue des Papalins à Monaco.

1. Absence d'informations concernant le Titulaire

Dans le Whois du nom de domaine contesté (Annexe 7), la mention « pending » (à savoir « en attente ») figure devant les indications « Joignabilité » et « Eligibilité ».

D'après la page de son compte LinkedIn, le Titulaire est une société fondée en 2012 spécialisée dans le domaine des technologies et des services de l'information (voir Annexe 8).

2. Absence d'utilisation du nom de domaine contesté <barbour.fr> dans le cadre d'une offre de biens ou de services La fiche Whois du nom de domaine contesté <barbour.fr>, accessible depuis le site de l'Afnic, mentionne que le site est actif :

Cependant, lorsque l'on clique sur le lien « site web » depuis la page Whois du site de l'Afnic, on débouche sur un site inexploité. L'unique page affichée par défaut indique que le Titulaire a adhéré à Plesk, une interface de gestion en ligne qui gère les sites web de ses adhérents pour les rendre opérationnels. Il apparaît que les démarches pour le rendre opérationnel n'ont pas été effectuées ce qui démontre la volonté du Titulaire de ne pas exploiter son site (Annexe 8).

L'absence d'exploitation du site indique qu'il n'y a pas d'activité commerciale développée sous le nom de domaine contesté.

B. Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE, modifiant l'article R. 20-44-43 du CPCE « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

Le Titulaire du nom de domaine contesté n'a pas d'intérêt légitime pour les raisons présentées ci-dessous :

1/ A la connaissance du Requéran, le Titulaire ne détient aucun droit sur le nom BARBOUR (voir affaire sonos.fr FR-2012-00055- Annexe 10),

La recherche de marques sur les registres de l'INPI, l'EUIPO, l'OMPI et l'office de propriété industrielle de Monaco au nom de Monaco IT Office n'a révélé aucune marque comprenant le nom BARBOUR. Le Titulaire ne détient donc aucun droit sur ce nom.

2/ Le nom de domaine contesté n'est pas utilisé dans le cadre d'une offre de biens ou de services étant relié à un site ne comportant qu'une seule page générée par Plesk, une interface de gestion de sites web. Il semble que le Titulaire a seulement déposé le nom de domaine mais ne dispose pas d'un site web opérationnel (Annexe 8)

3/ Le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <barbour.fr> Le nom de domaine est relié à un site inexploité ne fournissant aucune information sur l'activité du Titulaire. Le compte LinkedIn du Titulaire ne fait pas mention du nom BARBOUR (annexe 8) et la recherche effectuée sur Google n'a révélé aucun usage du nom BARBOUR par le Titulaire (annexe 8)

Par conséquent, le Titulaire n'utilise pas le nom BARBOUR et il n'est donc pas connu sous ce nom.

4/ Le Requéran n'a pas autorisé le Titulaire à déposer le nom de domaine contesté <barbour.fr>, ni concédé au Titulaire une licence de sa marque BARBOUR et n'a aucune relation d'affaires avec le Titulaire (pharmaprix.fr FR-2017-01395-Annexe 11).

IV. Mauvaise foi du Titulaire

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du CPCE : « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le titulaire d'un nom de domaine ../.- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire, d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

1 Le Titulaire était de mauvaise foi au moment de la réservation du nom de domaine contesté car :

-La marque BARBOUR du Requérant est renommée en France et dans l'Union européenne (Annexes 4, 5 et 6) et les produits du Requérant sont vendus à Monaco notamment par des sites de vente en ligne français, comme le montre la copie du site des Galeries Lafayette (voir Annexe 5).

-Le Titulaire est une société implantée à Monaco qui, de ce fait, a pleinement connaissance de l'existence de la marque BARBOUR du Requérant. Le Titulaire, étant un professionnel dans le domaine de la technologie et des services de l'information » (voir sa page LinkedIn en annexe 8) ne peut donc ignorer les conditions de validité de réservation des noms de domaine édictées par les articles R. 20-44-43 du CPCE et R. 20-44-46 du CPCE.

-Le Titulaire n'exploite pas le nom BARBOUR, et il a donc déposé le nom de domaine <barbour.fr> dans le seul but de profiter de la renommée de la marque du Requérant et du droit reconnu sur cette marque, et de se l'accaparer au détriment de ce dernier, le privant de réserver et d'exploiter ce nom de domaine en relation avec l'activité qu'il a développé sous sa marque BARBOUR.

-Ce comportement consistant à s'accaparer le nom de domaine d'un titulaire de droits est répétitif chez le Titulaire. En effet, il a également déposé le nom de domaine <laciteduvin.fr> qui ne correspond pas à son activité, ce qui a pour conséquence de priver La Cité du Vin de la possibilité de le réserver, celle-ci exerçant son activité sous le site www.laciteduvin.com (Annexe 8).

-Le site vers lequel renvoi le nom de domaine contesté <http://www.barbour.fr/> semble inactif.

De plus, le Whois du nom de domaine contesté <barbour.fr> comporte la mention « pending » (à savoir « en attente ») devant les indications « Joignabilité » et « Eligibilité », ce qui laisse à penser que le Titulaire ne souhaite pas être contacté.

-Comme précisé ci-avant, les informations sur le Titulaire disponibles par l'intermédiaire du réseau social LinkedIn ne font pas référence au nom BARBOUR, ce qui démontre que le Titulaire n'est pas connu sous ce nom et ne souhaite pas être relié au nom BARBOUR.

-Enfin, le Titulaire ayant son siège à Monaco, il ne remplit pas les critères d'éligibilité à la Charte de nommage en .fr et de ce fait ne peut pas être titulaire de <barbour.fr>.

Ce faisceau d'indices permet d'affirmer que le Titulaire était de mauvaise foi au moment de la réservation du nom de domaine contesté <barbour.fr>.

2 Le Titulaire fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine contesté

En effet, il ne justifie pas d'une exploitation du nom de domaine contesté dans le cadre d'une offre de biens ou de services puisque ce nom de domaine est relié à une page par défaut générée par une interface de gestion de noms de domaine « Plesk », à laquelle le Titulaire a adhéré et que le nom BARBOUR n'est pas utilisé par le Titulaire, comme le prouve la page de son compte LinkedIn et les résultats de la recherche sur Google (Annexe 8)

Dès lors, il apparaît que le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté <barbour.fr> uniquement en vue de profiter de la renommée de la marque BARBOUR et de s'accaparer le nom de domaine au détriment du Requérant et non pour l'exploiter effectivement.

En Conclusion, le Titulaire était de mauvaise foi lorsqu'il a déposé le nom de domaine <barbour.fr> et fait preuve de mauvaise foi dans l'usage de ce nom de domaine.

V. Eligibilité du Requérant et demande de transfert à son profit

Bien que domiciliée sur le territoire du Royaume Uni, le Requérant est néanmoins éligible au nom de domaine en .fr jusqu'à la fin de la période transitoire prévue jusqu'au 31 décembre 2020, conformément aux décisions FR-2019-01940 vinted-important.fr et FR-2020-01943 www.vinted.fr (voir publication de l'Afnic en Annexe 10)

Le Requérant demande donc le transfert à son nom du nom de domaine contesté <barbour.fr>.

[Liste des annexes]. ».

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 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <barbour.fr> est :

- Identique aux marques enregistrées par le Requéant et notamment :
 - La marque de l'Union européenne « BARBOUR » numéro 000405704 enregistrée le 05 novembre 1996 et dûment renouvelée pour les classes 18, 25 et 37 ;
 - La marque française « BARBOUR » numéro 1566262 enregistrée le 20 décembre 1989 et dûment renouvelée pour la classe 25.
- Similaire à la marque de l'Union européenne « BARBOUR INTERNATIONAL » numéro 011375888 enregistrée le 10 janvier 2013 par le Requéant pour les classes 1, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 39, 40 et 41.

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

ii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège constate que le Requéant est une société située sur le territoire du Royaume-Uni. Le 29 janvier 2020, le Parlement européen a ratifié l'accord de retrait du Royaume Uni de l'Union européenne pour un retrait effectif le 31 janvier 2020 à minuit. Le droit de l'Union européenne ne cessera cependant de s'appliquer au Royaume-Uni qu'à l'issue d'une période de transition prévue jusqu'au 31 décembre 2020.

En l'état actuel des communications faites sur le Brexit, le Collège SYRELI considère que le Requéant est pleinement éligible à 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 États membres de l'Union européenne. ».

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <barbour.fr> est identique aux marques « BARBOUR » du Requéant et notamment à la marque de l'Union européenne antérieure « BARBOUR » numéro 000405704 enregistrée le 05 novembre 1996 et dûment renouvelée pour les

classes 18, 25 et 37.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société J. BARBOUR & SONS LIMITED.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant déclare :
 - N'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <barbour.fr> ;
 - N'avoir aucune relation d'affaires avec le Titulaire.
- Le Requérant, la société J. BARBOUR & SONS LIMITED se présente comme une entreprise britannique de luxe fondée en 1894 et présentée dans de nombreux magazines de mode tels que :
 - Elle ;
 - Marie Claire ;
 - L'Officiel ;
 - Grazia.
- Le Requérant, la société J. BARBOUR & SONS LIMITED est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne « BARBOUR » 000405704 enregistrée le 05 novembre 1996 et exploitée notamment pour les produits de « vêtements, chaussures, coiffures, bagages, sacs, nettoyage, réparation et rénovation de vêtements etc » ;
- Le Requérant démontre proposer ses produits sur le territoire monégasque ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les registres de marques internationales, de l'Union européenne, française et de Monaco après une recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <barbour.fr> ;
- Le nom de domaine <barbour.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure du Requérant « BARBOUR » ;
- Le Titulaire, résidant sur le territoire de Monaco, n'est pas éligible à 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 États membres de l'Union européenne.
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que, le Titulaire résidant sur le territoire monégasque ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure d'une part que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <barbour.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les règles d'éligibilité prévues à l'article L.45-3 du code des postes et des communications électroniques et de ce fait, en contradiction avec les règles définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <barbour.fr> au bénéfice du Requérant, la société J. BARBOUR & SONS LIMITED.

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 5 novembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

