

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

muscletech.fr

Demande n° FR-2024-03783



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP

Le Titulaire du nom de domaine : La société Nomio24

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : muscletech.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 décembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 décembre 2024

Bureau d'enregistrement : XNS Registrar B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 février 2024 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 16 février 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 mars 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <muscletech.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Requérante est la société Northern Innovations Holding Corp, société de droit de canadien

(TW1).

La Requérante a été informée de la réservation du nom de domaine <muscletech.fr> (« Nom de domaine ») par la société néerlandaise Nomio24 (« Titulaire »), le 25 décembre 2023 (TW2).

La Requérante estime que l'enregistrement du Nom de domaine par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété Intellectuelle » et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi, suivant l'article L. 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'il est démontré ci-après.

I. Intérêt à agir de la Requérante

La Requérante est spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires liés à la pratique sportive via un réseau de clubs de sport et de détaillants de produits nutritionnels de santé depuis 1995.

Elle est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne MUSCLETECH n°001128156 déposée le 23/03/1999 et enregistrée le 06/06/2000 pour des « compléments nutritionnels et diététiques pour la pratique du sport et l'amélioration des performances sportives » en classe 5 (TW3).

Elle est également titulaire du nom de domaine <muscletech.com> depuis le 17/07/1997. Il s'agit du nom de domaine directement exploité par la Requérante pour la vente de ses produits (TW4).

Or, le Nom de domaine est identique à la marque ainsi qu'au nom de domaine précités.

La Requérante justifie donc d'un intérêt à agir en raison de l'atteinte portée à sa marque et à son nom de domaine et afin de solliciter le transfert du Nom de domaine.

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

A) L'atteinte aux droits invoqués par la Requérante

Le Nom de domaine est parfaitement identique à la marque ainsi qu'au nom de domaine de la Requérante et crée un risque de confusion au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Par conséquent le Nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

B) L'absence d'intérêt légitime

La Requérante n'a, à aucun moment, autorisé le Titulaire à enregistrer le Nom de domaine.

En outre, il ressort des recherches sur les registres de marques et de sociétés que le Titulaire ne détient aucun droit en lien avec le Nom de domaine (TW5), seule la Requérante détenant de tels droits.

C) La mauvaise foi du Titulaire

Plusieurs éléments permettent de démontrer que le Nom de domaine a été réservé et est exploité de mauvaise foi.

En premier lieu, le Nom de domaine renvoie vers une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence aux produits consommés par les sportifs (« Whey Protein » ; « Complément Alimentaire Digestion ») et sur laquelle il est indiqué que le nom de domaine est à vendre (TW6).

Cette mise en vente immédiate, à savoir quelques semaines après la réservation du Nom de domaine, permet de mettre en lumière la mauvaise foi évidente du Titulaire, comme le reconnaît une jurisprudence constante.

La réservation a donc été faite avec l'intention de le revendre et non pour l'exploiter effectivement.

En second lieu, nous relevons que le Titulaire, la société Nomio24, est un revendeur professionnel de noms de domaine. Il se définit comme un « investisseurs de noms de domaine » (« Domain investors ») et revendique détenir un portefeuille de 200 000 noms de domaine. Elle indique clairement que :

"We purchase two types of domain names. Domains with a commercially interesting name and domain names that have built up a history in the past and are of interest to advertisers. For parking we have a partnership with Bodis. A leading company in monetize, manage, and sell undeveloped domains using smart features designed to maximize revenue."

Traduction : « Nous achetons deux types de noms de domaine. Des domaines avec un nom commercialement intéressant et des noms de domaine qui ont accumulé une histoire dans le passé et suscitent l'intérêt des annonceurs. Pour le stationnement, nous avons un partenariat avec Bodis. Une entreprise de premier plan dans la monétisation, la gestion et la vente de domaines non développés grâce à des fonctionnalités intelligentes conçues pour maximiser les revenus.»

Ainsi que :

"We only trade in aftermarket domain names. Names that have been previously registered and at some point for various reasons canceled by the previous holder. The purchase of aftermarket domain names is a completely automated process."

Traduction : « Nous ne négocions que des noms de domaine d'occasion. Des noms qui ont été précédemment enregistrés et, qui, à un moment donné, pour diverses raisons, ont été annulés par le titulaire précédent. L'achat de noms de domaine d'occasion est un processus entièrement automatisé. » (TW7)

La déontologie et la mauvaise foi de cette société sont ainsi nettement douteuses, son fonds

de commerce reposant sur l'illégalité et l'atteinte aux droits de tiers.

Au regard de ce qui précède, il est demandé à l'AFNIC de procéder au transfert du Nom de domaine au profit de la société Northern Innovations Holding Corp.

[signatures]

Pièces annexées :

TW1	Extrait du registre canadien des sociétés
TW2	Extrait Whois du nom de domaine <muscletech.fr>
TW3	Extrait du registre de l'EUIPO portant sur la marque MUSCLETECH
TW4	Impressions écran du site Internet https://www.muscletech.com
TW5	Extraits du registre de l'INPI portant sur l'absence de droits de la société Nomio24
TW6	Impression écran du site Internet http://muscletech.fr
TW7	Impression écran du site Internet https://nomio24.com ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 Requérant

Au regard de la notice de marque (annexe TW3) fournie par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <muscletech.fr> est identique à la marque verbale de l'Union européenne du Requérant « MUSCLETECH », numéro 001128156 enregistrée le 23 mars 1999 et régulièrement renouvelée pour la classe 5.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège note que le Requérant, la société NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP est immatriculée sous les lois du Canada et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant 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 à titre subsidiaire la suppression du nom de domaine <muscletech.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 constate que le nom de domaine <muscletech.fr> est identique la marque verbale de l'Union européenne antérieure du Requéant « MUSCLETECH », numéro 001128156 enregistrée le 23 mars 1999.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété intellectuelle du Requéant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant est la société canadienne NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP, immatriculée le 01 avril 2021 sous le numéro 5047367 dans la province de l'Ontario (annexe TW1) ;
- Le Requéant est « spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires liés à la pratique sportive via un réseau de clubs de sport et de détaillants de produits nutritionnels de santé depuis 1995 » (cf. argumentation du Requéant) ;
- Le Requéant déclare qu'il « n'a, à aucun moment, autorisé le Titulaire à enregistrer le Nom de domaine » ;
- Le Requéant déclare être titulaire et exploiter le nom de domaine <muscletech.com>, cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le nom de domaine <muscletech.fr>, enregistré par Nomio24 le 25 décembre 2023, est identique à la marque verbale de l'Union européenne antérieure du Requéant « MUSCLETECH » enregistrée le 23 mars 1999 ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permet de relever ni entreprise « MUSCLETECH », ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <muscletech.fr> (annexe TW5) ;
- Le 01 février 2024, la page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <muscletech.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du

Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Whey Protein », « Nitrotech Whey Protein », « Complément Alimentaire Digestion » (annexe TW6).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <muscletech.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de les tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté 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 et a décidé que le nom de domaine <muscletech.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <muscletech.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 Guyancourt, le 29 mars 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

