



## DÉCISION DE L'AFNIC

**wolverine.fr**

**Demande n° FR-2012-00316**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société Wolverine World Wide, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : La société NetTraffic.fr

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

Nom de domaine objet du litige : wolverine.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 juillet 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 24 juillet 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 24 juillet 2013

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 20 février 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 5 mars 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 2 avril 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque française « Wolverine » déposée le 17 septembre 1990 sous le numéro 1615637 par la société Wolverine World Wide INC, et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « Wolverine » visant la France déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996 sous le numéro 194985 par la société Wolverine World Wide INC, et dûment renouvelée ;
- Extrait de la base whois concernant le nom de domaine <wolverine.fr> ;
- Courrier daté du 26 novembre 2012, adressé par les représentants du Requérant au Titulaire, lui demandant de transmettre le nom de domaine <wolverine.fr> au profit de la société Wolverine World Wide Inc ;
- Copie d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <wolverine.fr> datée du 18 février 2013 ;
- Copie d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <wolverine.fr> datée du 14 novembre 2012 ;
- Attestation sous serment de M. Kenneth A. G., Conseiller général adjoint de la société Wolverine World Wide Inc ;
- Liste officielles des filiales du Requérant extraite du SEC Américain;

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« Le nom de domaine [wolverine.fr] porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, la société de droit américain Wolverine World Wide, Inc., et notamment à ses marques Wolverine.

En effet, la société Wolverine World Wide, Inc. est titulaire de nombreux enregistrements de marques Wolverine, régulièrement exploitées et notamment des marques suivantes :

- Marque française Wolverine N°1615637 déposée le 17 septembre 1990 (Pièce 1).
- Marque communautaire Wolverine N°194985 du 1er avril 1996 (Pièce 2)

La société NetTraffic.fr a procédé à l'enregistrement du nom de domaine [wolverine.fr] le 24 juillet 2007 (Pièce 3), soit bien postérieurement à l'existence des marques de Wolverine World Wide, Inc.

Ce nom de domaine [wolverine.fr] crée une confusion avec les marques Wolverine de la société Wolverine World Wide, Inc. en ce qu'il reprend à l'identique le mot Wolverine.

Afin de faire cesser ce trouble qu'elle subit, la société Wolverine World Wide, Inc. a adressé à la société NetTraffic.fr, par l'intermédiaire de son Conseil, un courrier en date du 26 novembre 2012 (Pièce 4). La société NetTraffic.fr n'y a jamais répondu.

La société Wolverine World Wide, Inc. a donc décidé de porter le litige devant l'AFNIC.

1-L'intérêt à agir de la société Wolverine World Wide, Inc. :

La société Wolverine World Wide, Inc. est une société de droit américain. Elle est la propriétaire légitime des marques Wolverine énumérées ci-dessus.

Ayant son siège social à l'extérieur de l'Union Européenne, elle est inéligible à la réservation d'un nom de domaine en [.fr].

Cependant, dans la décision de l'AFNIC du 24 janvier 2012 relative au nom de domaine [sonos.fr] (Demande N° FR-2011-00013), le Collège a constaté que le requérant, qui était une société basée aux Etats-Unis avait cependant un intérêt à agir, du fait qu'il revendiquait une marque valable sur le territoire français.

La société Wolverine World Wide, Inc., titulaire des marques française et communautaire Wolverine, requiert donc du Collège la reconnaissance de son intérêt à agir à l'encontre de la société NetTraffic.fr, titulaire du nom de domaine [wolverine.fr].

2- L'atteinte aux droits de la société Wolverine World Wide, Inc. :

L'enregistrement du nom de domaine [wolverine.fr] est contraire aux dispositions de l'article L45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques.

En effet, il est de nature à engendrer une confusion avec les marques détenues par la société Wolverine World Wide, Inc. (2.1) et le titulaire de ce nom de domaine ne peut justifier d'aucun intérêt légitime : il a été effectué de mauvaise foi (2.2).

## 2.1- Le risque de confusion

Le nom de domaine [wolverine.fr] est identique aux marques communautaire et française antérieures de la société Wolverine World Wide, Inc. En effet, le terme Wolverine est repris à l'identique.

La confusion ne fait aucun doute. Elle devra être constatée.

## 2.2- L'absence d'intérêt légitime du Titulaire et sa mauvaise foi

La société NetTraffic.fr n'exploite pas son nom de domaine qu'elle a pourtant enregistré depuis bientôt 6 ans.

En effet, ce nom de domaine est inaccessible aujourd'hui (Pièce 5) et il y'a quelques mois il ne menait qu'à une page parking (Pièce 6).

C'est bien la démonstration qu'il n'en a aucun usage réel.

Ceci d'autant plus que la page parking vers laquelle menait le nom de domaine wolverine.fr recense 3 boutiques de bottes en ligne. Or les marques Wolverine désignent notamment les chaussures en classe 25.

D'autre part, la réservation du nom de domaine [wolverine.fr] par la société NetTraffic.fr est de nature à priver la société Wolverine World Wide, Inc., son détenteur légitime, de réserver pour son compte ce nom de domaine, et d'exercer une activité économique.

L'utilisation du terme Wolverine dans le nom de domaine litigieux constitue donc un trouble à la jouissance et à l'exploitation paisible des marques Wolverine.

## 3- Transmission du nom de domaine à la société Wolverine Europe B.V.

La société Wolverine World Wide, Inc. est fondée à demander la transmission du domaine litigieux au bénéfice d'une des sociétés du Groupe Wolverine dans l'Union Européenne, sous réserve de justifier des liens unissant ces sociétés (Décision de l'AFNIC concernant le nom de domaine yahoomag.fr – Demande N°FR-2012-00119).

Cette société dispose d'un lien juridique avec la société Wolverine World Wide, Inc. et dispose du droit d'utiliser les marques Wolverine (Pièces 7 et 8).

La requérante demande donc que soit ordonnée la transmission du nom de domaine [wolverine.fr] à sa filiale, la société Wolverine Europe B.V., ayant son siège social aux Pays-Bas :

Wolverine Europe, B.V. ».

Le Requéran 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,

A la suite de l'adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du code des postes et des communications électroniques, il sera fait référence au sein de la décision SYRELI aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

##### **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 <wolverine.fr> est identique à la marque communautaire « WOLVERINE » visant la France, enregistrée le 1er avril 1996 sous le numéro 1949985 par le Requéran et dûment renouvelée.

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

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requéran, la société Wolverine World Wide, Inc est une société de droit américaine qui n'est pas 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. ».

Cependant, la société Wolverine World Wide Inc demande la transmission du nom de domaine <wolverine.fr> au profit de la société Wolverine Europe B.V.

Au vu des pièces déposées par le Requéran, le Collège constate que la société Wolverine Europe B.V basée au Pays Bas est une filiale de la société Wolverine World Wide Inc.

Le Collège a donc décidé de poursuivre l'étude de la demande en considérant que l'intérêt à agir du Requéran et la demande de transmission au profit de sa filiale était recevable.

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

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

Le Collège a constaté que le nom de domaine <wolverine.fr> est identique à la marque communautaire antérieure « WOLVERINE » visant la France, enregistrée le 1er avril 1996 sous le numéro 1949985 par le Requérant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Wolverine World Wide, Inc.

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 qu'il ne peut pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société Wolverine World Wide, Inc est titulaire de la marque communautaire antérieure « WOLVERINE » visant la France, enregistrée le 1er avril 1996 sous le numéro 1949985 par le Requérant et dûment renouvelée. La marque « Wolverine » est notamment protégée en classe 25 pour désigner des produits et services de « Vêtements, chaussures, chapellerie [...] » ;
- Le 14 novembre 2012, la page d'écran fournie par le Requérant montre que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <wolverine.fr> est une page parking qui fait notamment référence aux produits et services protégés par les marques du Requérant et notamment la marque communautaire antérieure « WOLVERINE » visant la France, enregistrée le 1er avril 1996 sous le numéro 1949985. On peut citer à titre d'exemple : « Rocky shoes boots », « Women's Boots » etc. ;
- Le 26 novembre 2012, par un courrier adressé par ses représentants, le Requérant informe le Titulaire de ses droits et lui demande de lui transmettre le nom de domaine <wolverine.fr> ;
- Le 10 février 2013, la page d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <wolverine.fr> fournie par le Requérant présente une erreur de chargement de la page ;

Même si postérieurement à l'envoi du courrier, l'accès au site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <wolverine.fr> a été coupé, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <wolverine.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société Wolverine World Wide, Inc en créant un risque de 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. 20-44-43 du CPCE devenu R. 20-44-46 du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine <wolverine.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

#### **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <wolverine.fr> au profit du Requérant.

## 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 2 avril 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Pierre VASSOUT



Rapporteur :

Marie BERHELOT