

DÉCISION DE L'AFNIC

scubapro.fr

Demande n°FR-2013-00394

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Johnson Outdoors Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : La société Sema - Communication

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : scubapro.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 septembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 7 septembre 2013

Bureau d'enregistrement : E.L.B. MULTIMEDIA - Netissime

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 juin 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 8 juillet 2013.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 10 juillet 2013.

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 31 juillet 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Attestation en anglais du 3 avril 2013 d'existence de la société JOHNSON OUTDOORS INC. enregistrée le 21 août 1987 auprès du Department of financial Institutions Division of Corporate & Consumer Services de l'Etat du Wisconsin, Etats Unis d'Amérique ;
- Notice complète de la marque communautaire « SCUBAPRO » n° 4791877 enregistrée le 19 décembre 2005 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <scubapro.com> enregistré le 25 août 1998 par le Requérant ;
- Copies d'écrans de la page d'accueil du site internet www.scubapro.com ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <scubapro.fr> enregistré le 7 septembre 2012 ;
- Résultat du test de redirection de l'adresse www.scubapro.fr ;
- Procès-verbal de constat d'huissier du 21 mars 2013 à la requête des sociétés JOHNSON OUTDOORS France et SCUBAPRO/UWATEC pour faire procéder à toutes constatations utiles quant à la redirection de l'adresse www.scubapro.fr et quant au contenu accessible depuis www.easydive-shop.fr ;
- Notice complète de la marque communautaire semi figurative « SCUBAPRO » en vigueur en France, enregistrée le 27 mars 2008 sous le numéro 6784946 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque communautaire semi figurative « S SCUBAPRO UWATEC » en vigueur en France, enregistrée le 15 mai 2000 sous le numéro 1655687 et dûment renouvelée depuis par le Requérant ;
- Pages « A propos » et « Mentions légales » du site internet www.sema-communication.com ;
- Fiche d'entreprise extraite de la base www.infogreffe.fr le 27 mars 2013 relative à l'entreprise de Monsieur Alain D., GLOBAL INFORMATIQUE, enregistrée sous le numéro 309 479 418 au RCS de Toulon et radiée depuis le 8 octobre 2004 ;
- Extrait de la base www.societe.com du 27 mars 2013 relative à l'entreprise individuelle de Madame Emeline D., SEMA COMMUNICATION, enregistrée sous le numéro 535 182 992 au RCS de Draguignan immatriculée le 12 octobre 2011 et radiée depuis le 6 mars 2012 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <sema-communication.fr> enregistré le 15 octobre 2011 par le Titulaire ;
- Délégation de pouvoir du Requérant à Maître E. LOGEAIS aux fins de représentation dans le cadre de la procédure SYRELI relative au nom de domaine <scubapro.fr> ;
- Traduction française du Formulaire 10-K de la Commission des opérations de bourse à Washington établissant au 28 septembre 2012 la liste des filiales actives du Requérant parmi lesquelles figure la société SCUBAPRO/UWATEC France ;

- Attestation du Vice-président du Requêteur en date du 25 juin 2013 informant de la sous licence de la marque SCUBAPRO par le Requêteur à sa filiale la société SCUBAPRO/UWATEC France ;
- Extrait Kbis du 25 juin 2013 de la société SCUBAPRO/UWATEC immatriculée le 22 décembre 1997 sous le numéro 400 233 029 au R.C.S. de Antibes.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La société Johnson Outdoors Inc., société de droit américain, localisée à Racine, dans l'état du Wisconsin (Etats-Unis d'Amérique), est à la tête d'un groupe de sociétés ayant notamment pour activité le développement, la fabrication et le négoce de matériels de sport et de plongée sous-marine.(pièce n°1)

Johnson Outdoors Inc., via notamment la société du Groupe Scubapro/Uwatec (pièces n°15, 16,17), a mis en place un réseau de distribution de ses produits en France, notamment par l'intermédiaire de distributeurs agréés.

Ces articles de plongée sont commercialisés sous des marques verbales et semi-figuratives « scubapro ». Johnson Outdoors Inc. est notamment titulaire de la marque communautaire n°4791877 enregistrée le 19 décembre 2005 et portant sur la marque verbale « SCUBAPRO » (pièce n°2)

Le 25 août 1998, Johnson Outdoors Inc. a procédé à l'enregistrement du nom de domaine (ci-après NDD) <scubapro.com>. (pièce n°3) qui donne accès à un site scubapro.com (pièce n° 4).

En février 2013, son attention a été attirée sur l'existence d'un NDD scubapro.fr réservé par un tiers et qui pointait sur le site web d'une société distribuant des produits Scubapro.

L'extrait Whois du NDD <scubapro.fr>, joint à la présente requête, précise que le titulaire dudit NDD est la société Sema-Communication, située au 3907 Planesselve – 83000 Toulon (pièce n°5).

Il est ainsi apparu que, lorsque l'adresse www.scubapro.fr est entrée dans la barre d'adressage, l'internaute est redirigé instantanément vers une page easydive-shop.fr sur laquelle sont proposés à la vente notamment des produits de la marque « scubapro » appartenant à Johnson Outdoors Inc. Cette redirection du NDD scubapro.fr par son titulaire, Sema-Communication vers le site d'une société tiers, a été constaté par un outil de test de redirection ainsi que par un procès-verbal de constat dressé par un huissier dont un extrait est joint à la présente (pièces n°6 et 7). Johnson Outdoors Inc. dont la marque a été enregistrée comme NDD en .fr sans son autorisation et qui est utilisée par une entité à des fins commerciales non autorisées par Johnson Outdoors. Inc. entend donc obtenir la transmission du NDD au profit de la société Scubapro/Uwatec, société du Groupe Johnson Outdoors Inc., établie en France à Antibes et exploitant les marques Scubapro. Le requêteur indique par ailleurs qu'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire n'est en cours concernant le NDD litigieux.

I – L'intérêt à agir et l'éligibilité du Requêteur

Johnson Outdoors Inc. est titulaire, comme cela a été rappelé ci-dessus, des droits antérieurs suivants concernant l'expression SCUBAPRO :

Marque communautaire verbale SCUBAPRO n°4791877 enregistrée le 19 décembre 2005

NDD <scubapro.com> enregistré le 25 août 1998

Johnson Outdoors Inc. est également titulaire de deux autres marques communautaires semi-figuratives Scubapro n° 6784946 et S Scubapro Uwatec n° 1655687 (pièces n° 8 et 9), étant précisé que la société française Scubapro-Uwatec est autorisée à exploiter ces marques communautaires pour son activité dans l'UE. Par conséquent, Johnson Outdoors Inc. dispose d'un intérêt à agir contre le titulaire du NDD <scubapro.fr> dès lors que l'enregistrement de ce NDD a été fait en fraude de ses droits et en violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

En outre il est important de remarquer que, bien que n'étant pas éligible à l'enregistrement d'un NDD en .fr, Johnson Outdoors Inc. peut voir sa plainte reçue par le collège de l'AFNIC conformément à la jurisprudence, et notamment la décision « yahoomag.fr » du 27 juillet 2012, en ce qu'elle demande le transfert du NDD à sa filiale Scubapro/Uwatec, laquelle est située en France et avec laquelle elle a un lien juridique (pièces n°15, 16, 17).

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

1. Le NDD est identique aux droits de marques et au NDD antérieur du RequéranLe NDD scubapro.fr reproduit servilement la marque communautaire verbale antérieure SCUBAPRO ainsi que le NDD antérieur scubapro.com du Requéran mentionné ci-dessus.

En effet, la seule modification de l'extension .fr ne dissipe aucunement la similarité entre le NDD litigieux et les droits antérieurs du Requéran, l'élément essentiel du NDD litigieux étant constitué par la marque SCUBAPRO.

Ainsi, dans une décision SYRELI « decathlon.re » du 23 avril 2012, le collège a prononcé l'atteinte aux droits antérieurs du requéran qui disposait d'un NDD identique sous une autre extension et d'une marque identique.

La même solution a été choisie par le collège ayant tranché le litige concernant le NDD pornochic.fr dans sa décision du 5 mars 2012 dans lequel le requéran disposait de marques identiques antérieures.

Par conséquent, le NDD scubapro.fr porte atteinte aux droits antérieurs du Requéran.

2.Le défendeur n'a aucun droit sur le NDD ni aucun intérêt légitime à l'utilisation, à quelque titre que ce soit, de l'expression « SCUBAPRO » au sens de l'art. R20-44-46 CPCE

En effet, Sema-Communication, ne détient aucun droit sur la marque SCUBAPRO ni sur une dénomination similaire ou apparentée, n'a aucun lien d'affaires avec le Requéran ou les sociétés de son Groupe et n'a jamais été autorisée par le Requéran à enregistrer ni à utiliser le NDD « scubapro.fr ».

De plus, « Sema-communication » qui exploite un site sema-communication.fr ne correspond à aucune société enregistrée auprès du RCS, les seules entreprises ayant pour dénomination SEMA COMMUNICATION étant des sociétés aujourd'hui radiées et dont l'activité ne correspond ni à celle affichée sur le site de Sema-communication, ni aux activités de plongée conduites par le Requéran. Ainsi aucune société ne correspond au numéro de RCS 309 479 418 fourni par Sema-communication sur son site Internet (pièce n°10), lequel est référencé par l'AFNIC comme le site web de référence pour le NDD sema-communication.fr.Ce numéro correspond à un entrepreneur individuel M. Alain D., situé à Toulon, dont l'activité principale était « autres activités informatiques » et qui est radiée depuis plus de 7 ans (pièce n°11). Le contact administratif de Sema-communication est Mme Emeline D., entrepreneur individuel radié (pièce n° 12). En outre, des adresses différentes sont fournies à chaque page de ce site ainsi que dans les différents documents, rendant ainsi impossible l'identification certaine de l'entité Sema-communication. En tout état de cause, ni Alain D., ni Emeline D., dont le requéran ignore tout, n'ont un intérêt légitime à l'enregistrement du NDD pour quelque raison que ce soit.

Ainsi, les deux Whois correspondant aux deux NDD en <.fr> dont dispose Sema-communication, à savoir <scubapro.fr> et <sema-communication.fr> (pièce n°13) indiquent des adresses identiques mais dans des villes différentes.

Enfin, Sema-Communication ne saurait arguer que le NDD est utilisé dans le cadre d'une offre légitime de produits ou de services dans la mesure où le NDD litigieux n'est utilisé que pour rediriger de manière immédiate l'internaute vers la page d'une autre société vendant du matériel de la marque SCUBAPRO mais sous un autre NDD <easydive-shop.fr>.

Il résulte de ce qui précède que le Titulaire, au sens de l'article R20-44-46 CPCE

- N'utilise pas le NDD litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services qui lui soit propres, c'est-à-dire correspondant à son activité telle qu'elle ressort du site sema-communication.fr ;

- N'est pas connue sous un nom identique ou apparenté au NDD litigieux ;

- Fait un usage du NDD visant à tromper le consommateur qui souhaite trouver du matériel Scubapro et l'emplacement des boutiques le vendant et se retrouve dirigé sur un site <easydive-shop.fr> proposant à la vente des produits Scubapro, créant ainsi un risque de confusion sur la nature et la seule qualité de ce site pour offrir à la vente des produits de marque « scubapro ».Le titulaire du NDD, officiellement Sema-Communication, ne dispose donc d'aucun droit ni intérêt légitime à utiliser le NDD litigieux.

3.Le NDD litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens des dispositions de l'article R20-44-46 CPCE

3.1-Cet article dispose que peut caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le titulaire d'un NDD d'avoir obtenu l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel

un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le NDD a été enregistré au nom d'une entité qui n'existe pas et n'a pas d'existence à l'adresse indiquée. Il n'est utilisé que pour rediriger vers un site de tiers, celui de la société Easydive, sise à Juan LesPins, qui distribue notamment des produits de marque Scubapro. Le titulaire du NDD, quel qu'il soit en réalité, est donc animé d'une intention de capitaliser sur un NDD qu'il escompte rentabiliser en le louant ou en le mettant à disposition pour des redirections, en l'attente d'une opportunité de vente, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R20-44-43 du CPCE précité.

Le NDD est donc, en réalité, utilisé pour canaliser une clientèle recherchant des produits de la marque Scubapro appartenant au Requérant. Il y a donc exploitation commerciale non autorisée du NDD litigieux par le titulaire qui permet la captation de prospects qui sont dirigés sur le site easydive-shop.fr. Le Requérant qui a enregistré et utilise le NDD scubapro.com n'a jamais consenti à l'enregistrement d'un NDD scubapro.fr par un tiers ni a fortiori à son utilisation au profit d'un de ses distributeurs, lequel n'a en tout état de cause aucun droit de s'accaparer un NDD à l'insu du titulaire de la marque des produits qu'il distribue.

3.2- La mauvaise foi du titulaire d'un NDD est aussi caractérisée par l'enregistrement d'un NDD dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur (art. R20-44-46 CPCE).

Le comportement du titulaire et les raisons pour lesquelles il a enregistré le NDD litigieux correspondent à une démarche manifeste qui cherche à tirer profit des droits de marque dont le Requérant est titulaire sur le nom « scubapro » en enregistrant un NDD constitué de cette marque connue et reconnue dans le milieu de la plongée afin d'attirer des clients sur un site particulier d'un distributeur, créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur porté à croire qu'il arrive sur le site officiel des produits Scubapro. Or le site officiel pour les produits Scubapro est celui qui est accessible à l'adresse scubapro.com.

Pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées, le Requérant demande la transmission du NDD <scubapro.fr> au profit de la société de son Groupe établie en France, la société Scubapro/Uwatec.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 10 juillet 2013.

Le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« je n'ai aucun interet vis à vis de ce nom de domaine Ce nom de domaine et sa redirection ont été expressement demandés par la société easyDive Monsieur Grégory P. qui je crois est un tres gros client du requérant!!

j'ai déjà fourni toutes les pièces justificatives sous le N° de dossier FR-2013-00358»

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,

En premier lieu, il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et

pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Titulaire soumet ses pièces justificatives au Collège par référence à une demande SYRELI antérieure. Par conséquent, ces pièces ne seront pas prises en compte par le Collège.

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 <scubapro.fr> est :

- Identique à la marque communautaire « SCUBAPRO » n° 4791877 enregistrée le 19 décembre 2005 par le Requérant ;
- Identique au nom de domaine <scubapro.com> enregistré par le Requérant le 25 août 1998 ;
- Similaire aux marques semi figuratives communautaires du Requérant :
 - « SCUBAPRO » en vigueur en France, enregistrée le 27 mars 2008 sous le numéro 6784946 ;
 - « S SCUBAPRO UWATEC » en vigueur en France, enregistrée le 15 mai 2000 sous le numéro 1655687 et dûment renouvelée depuis.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société JOHNSON OUTDOORS INC. est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <scubapro.fr> ;
- Le Requérant demande la transmission du nom de domaine <scubapro.fr> au bénéfice de sa filiale française SCUBAPRO/UWATEC dont le lien juridique a été prouvé.

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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <scubapro.fr> est identique à la marque communautaire antérieure en vigueur en France « SCUBAPRO » n° 4791877 enregistrée le 19 décembre 2005 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société JOHNSON OUTDOORS INC.

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 Titulaire a répondu n'avoir aucun intérêt vis-à-vis du nom de domaine <scubapro.fr> dont la réservation et la redirection aurait été effectuées au bénéfice d'un tiers.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant dispose de droits de propriété intellectuelle et notamment sur la marque communautaire en vigueur en France « SCUBAPRO » n° 4791877 enregistrée le 19 décembre 2005 et exploitée notamment pour des produits et services relatifs à la plongée sous-marine tels que les équipements de sports nautiques, combinaisons de plongée, masques et gants de plongée, ordinateurs de plongée et accessoires ;
- Le constat d'huissier fourni par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <scubapro.fr> pointe sur le site d'un tiers commercialisant des produits du Requérant. On peut citer à titre d'exemples « SCUBAPRO ORDINATEUR », « SCUBAPRO GILET », « SCUBAPRO COMBINAISON » ;
- Le Requérant précise qu'il « n'a jamais consenti à l'enregistrement d'un NDD scubapro.fr par un tiers ni a fortiori à son utilisation au profit d'un de ses distributeurs, lequel n'a en tout état de cause aucun droit de s'accaparer un NDD à l'insu du titulaire de la marque des produits qu'il distribue ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <scubapro.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée de la société JOHNSON OUTDOORS INC 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 <scubapro.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <scubapro.fr> au bénéfice de la filiale française du Requérant, la société SCUBAPRO/UWATEC.

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 31 juillet 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD