



DÉCISION DE L'AFNIC

magnapool.fr

Demande n° FR-2013-00529

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ZODIAC GROUP AUSTRALIA PTY LTD

Le Titulaire du nom de domaine : La société MAYTRONICS AUSTRALIA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : magnapool.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 31 juillet 2014

Bureau d'enregistrement : CARLAYAN PTY LTD

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 décembre 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 17 décembre 2013.

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 janvier 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <magnapool.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Extrait d'un document produit en anglais sans traduction en langue française intitulé « Company Statement » délivré par l'ASIC (Australian Securities & Investments Commission) en date du 27 juin 2011 relatif à l'enregistrement de la société ZODIAC GROUP AUSTRALIA PTY LTD sous le numéro ACN 002 641 965 ;
- Notice complète de la marque internationale « MAGNAPOOL » numéro 961115 désignant la France, enregistrée le 17 juillet 2007 par la société australienne POOLRITE RESEARCH PTY LTD pour les classes 7, 9 et 11 ;
- Document produit en anglais sans traduction en langue française intitulé « Poolrite Assets – Confirmatory deed of assignment of intellectual property » rédigé par le liquidateur des sociétés POOLRITE AUSTRALIA PTY LTD ET POOLRITE RESEARCH PTY LTD au bénéfice de la société EVOLVE SUPPLY CHAIN PTY LTD le 2 août 2013 ;
- Extrait du document produit en anglais sans traduction en langue française intitulé « Confirmatory deed of assignment of intellectual property » conclu entre la société EVOLVE SUPPLY CHAIN PTY LTD et la société ZODIAC GROUP AUSTRALIA PTY LTD le 2 août 2013 ;
- Extrait du 3 décembre 2013 de la base Whois du nom de domaine <magnapool.com> enregistré par le Requérent le 17 juillet 2006 ;
- Extrait du 21 octobre 2013 de la base Whois du nom de domaine <magnapool.fr> enregistré par le Titulaire le 31 juillet 2013 ;
- Résultats obtenus dans Google sur la requête « magnapool » le 26 novembre 2013 ;
- Captures d'écran du 3 décembre 2013 des sites internet <http://www.maytronics.com> et <http://maytronics.fr> ;
- Capture d'écran du 21 octobre 2013 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <magnapool.fr> ;
- Courriel de mise en demeure du 27 novembre 2013 adressé au Titulaire, de transférer le nom de domaine <magnapool.fr> au Requérent fourni en anglais non traduit en langue française ;
- Document produit en anglais sans traduction en langue française de délégation de pouvoir du Requérent à la société NAMESHIELD aux fins de représentation pour rétrocession du nom de domaine <magnapool.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« ZODIAC Group Australia Pty Ltd (« le Plaignant ») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < magnapool.fr > par l'actuel titulaire (« le Défendeur ») 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 Electroniques). Le titulaire de la marque internationale n° 961115 « MAGNAPOOL » déposée le 17 juillet 2007 est la société POOLRITE RESEARCH PTY (Annexe 1).

POOLRITE RESEARCH PTY est une société rachetée par la société EVOLVE Supply Chain Pty Ltd, elle-même rachetée par ZODIAC Group Australia Pty Ltd (« le Plaignant ») par acte en date du 2 août 2013 (Annexe 2).

Pour cette raison, le Plaignant pour cette affaire est la société ZODIAC Group Australia Pty Ltd.

Le Plaignant est également titulaire du nom de domaine < magnapool.com > enregistré le 17 juillet 2006 (Annexe 3).

Le nom de domaine litigieux < magnapool.fr > a été enregistré le 31 juillet 2013. Le Plaignant soutient que ce nom de domaine est identique à sa marque MAGNAPOOL et à son nom de domaine (Annexe 4).

I. Le plaignant dispose de droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité.

Le Plaignant affirme que le nom de domaine litigieux < magnapool.fr > est identique à sa marque MAGNAPOOL.

En effet, l'ajout du ccTLD « .FR » dans le nom de domaine ne permet pas de le distinguer suffisamment de la marque déposée MAGNAPOOL.

De plus, le terme MAGNAPOOL ne fait référence qu'à la marque du Plaignant. En effet, une recherche Google fournit des liens uniquement en rapport avec le Plaignant (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux est par conséquent identique à la marque du Plaignant.

II. Le titulaire ne justifie d'aucun(s) droit(s) ni d'un intérêt(s) légitime(s).

Le nom de domaine < magnapool.fr > a été déposé le 31 juillet 2013 par Dan Maytronics Australia (« le Défendeur »). Le Plaignant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Plaignant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur.

Le Plaignant ajoute également que le Défendeur n'a aucun droit en rapport avec le terme « MAGNAPOOL ». En effet, l'intimé n'a aucune marque ou nom commercial contenant ce terme.

Au contraire, le Défendeur s'avère être un concurrent du Plaignant. En effet, la société Maytronics Australia est, comme le Plaignant, un spécialiste des solutions d'entretien et de sécurisation des piscines, comme le démontre leur site <http://www.maytronics.com> (Annexe 6).

Au surplus, le site Internet en rapport avec le nom de domaine litigieux est inactif et indique « adresse introuvable ». Le Défendeur ne peut donc pas raisonnablement prétendre avoir un intérêt légitime sur ce nom de domaine étant donné qu'il n'en fait pas utilité (Annexe 7). On peut décemment considérer cet enregistrement comme de la détention passive.

Voir: Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000 0003.

En conséquence, le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

III. Le nom de domaine est enregistré et/ou utilisé de mauvaise foi.

Etant donnée la notoriété de la marque MAGNAPOOL notamment dans le domaine d'activité du Plaignant et du Défendeur, ce dernier ne pouvait pas raisonnablement prétendre ignorer son existence au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La page relative au nom de domaine litigieux est inactive et indique « adresse introuvable ». Cela démontre que le Défendeur n'a aucun intérêt à utiliser ce nom de domaine hormis dans le but de parasiter les activités du Plaignant.

Le nom de domaine est donc, à cet égard, conservé dans le but d'empêcher le Plaignant d'enregistrer ce nom de domaine, et donc d'en bloquer l'enregistrement.

En effet, étant un concurrent direct de la société ZODIAC et un professionnel du métier, le Défendeur, la société Maytronics Australia, connaissait nécessairement le dépôt et l'utilisation de la marque MAGNAPOOL.

Le Plaignant affirme que le Défendeur a sciemment déposé le nom de domaine (sans l'utiliser) uniquement dans un but de nuire au Plaignant en l'empêchant de communiquer à travers ce nom de domaine.

Cet élément démontre une mauvaise caractérisée à la fois dans l'enregistrement mais aussi dans l'utilisation faite du nom de domaine.

Le Plaignant a tenté de contacter le titulaire via une lettre de mise en demeure afin qu'il justifie cet enregistrement (Annexe 8). Ce dernier n'a apporté aucune réponse.

De plus, le Plaignant ajoute le fait que le Défendeur n'aurait pas dû pouvoir enregistrer ce nom de domaine car il a indiqué comme adresse postale: « [numéro], [nom] Road [code postal] Paris France ». Cette adresse est inexistante en France.

Ainsi, le Plaignant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.».

Le Requéérant 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. Langue de la procédure

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française... le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents fournis dans d'autres langues. [...] ».

Le Collège a constaté que plusieurs éléments substantiels de la demande du Requéérant n'étaient

pas fournis en langue française. Le Collège a décidé de les écarter de la discussion.

ii. L'éligibilité du Requérant

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requérant, la société ZODIAC GROUP AUSTRALIA PTY LTD est immatriculée en Australie 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. ».

En conséquence, le Collège a donc :

- Constaté que la société ZODIAC GROUP AUSTRALIA PTY LTD ne pouvait pas bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'était pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

- Considéré qu'en l'absence de pièces exploitables dans le dossier, le Collège ne pouvait pas se prononcer sur la demande du Requérant.

V. Décision

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

A Saint-Quentin en Yvelines, le 20 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

