



DÉCISION DE L'AFNIC

snaggolf.fr

Demande n° FR-2013-00452

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SNAG, INC.

Le Titulaire du nom de domaine : La société YUSHO LTD

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : snaggolf.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 octobre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 23 octobre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 23 octobre 2014

Bureau d'enregistrement : ONLINE SAS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 septembre 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 26 septembre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 octobre 2013.

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 28 octobre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Informations rédigées en langue anglaise et accompagnées de sa traduction sur la société SNAG, INC. immatriculée le 21 août 2000 sous le numéro 371438989 dans le département d'Etat de Floride ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <snaggolf.fr> enregistré le 23 octobre 2007 par la société YUSHO LTD ;
- Certificat d'enregistrement de la marque états-unienne « SNAG » numéro 3 939 700 enregistrée le 5 avril 2011 par le Requérant rédigé en langue anglaise et accompagné de sa traduction ;
- Notice détaillée de la marque états-unienne « SNAG » numéro 2 872 151 enregistrée le 10 août 2001 par le Requérant rédigée en langue anglaise et accompagnée de sa traduction ;
- Informations détaillées de la marque communautaire « SNAG » numéro 002142552 enregistrée le 18 avril 2002 par le Requérant ;
- Notice détaillée de la marque canadienne « SNAG » numéro 0615352 enregistrée le 21 juillet 2004 par le Requérant rédigée en langue anglaise ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <snaggolf.com> enregistré le 16 novembre 1999 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <snageurope.com> enregistré le 12 août 2009 par la société I-KAN GC Limited ;
- Captures d'écran de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <snaggolf.com> et accompagnées de leur traduction en langue française ;
- Captures d'écran de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <snagpros.com> et accompagnées de leur traduction ;
- Certificat d'enregistrement de la marque états-unienne « LAUNCH PAD » numéro 3 722 348 enregistrée le 8 décembre 2009 par le Requérant rédigé en langue anglaise et accompagné de sa traduction ;

- Informations détaillées de la marque communautaire « FLAGSTICKY » numéro 002141968 enregistrée le 13 mai 2002 par le Requérant ;
- Capture d'écran d'un site internet sur lequel sont indiquées les coordonnées du Titulaire – « importateur exclusif SNAG pour la France » ;
- Brevet européen du Requérant pour un jeu de golf à cible tridimensionnelle enregistré le 27 mars 2000 sous le numéro 1173259.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« [Coordonnées des Parties]

DROITS DU DEMANDEUR

Marques/Informations du service marque

(1) SNAG®, Enregistrement américain de la marque No. 3,939,700 enregistrée pour des "équipement de jeux de golfs vendu à l'unité composé principalement de balles de golf, clubs de golf, sacs de golf, cibles, casques, tees de golf et tapis de golf." Enregistrée le 5 avril 2011. Premier usage dans le commerce: 12/20/2000. Ci-joint l'annexe "C" comportant une copie du certificat d'enregistrement.

(2) SNAG® design, Enregistrement américain de la marque No. 2,872,151 enregistrée pour des "équipement pour jeu de golf vendu à l'unité, à savoir balles, clubs, sacs, cibles, casques, tee et tapis." Enregistrée le 10 Août 2004. Premier usage dans le commerce: 1/1/2002. Ci-joint l'annexe "D" comportant copie du certificat d'enregistrement.

(3) SNAG®, Enregistrement communautaire de la marque No. 00214552 enregistrée pour des "jeux et jouets, articles de sport, équipement de golf." Enregistrée le 18 avril 2002. Ci-joint l'annexe "E" comportant une copie du certificat d'enregistrement de la marque obtenu sur la base de données Lexis Nexis.

(4) SNAG®, Marque canadienne No. 0615352 enregistrée pour des "équipement pour jeu de golf vendu à l'unité, à savoir balles, clubs, sacs, cibles, tee et tapis." Enregistrée le 21 juillet 2004. Premier usage dans le commerce: February 1, 2001. Ci-joint l'annexe "F" comportant une copie du certificat d'enregistrement de la marque obtenu sur la base de données Lexis Nexis.

(5) SNAGGOLF.COM, usage sous le droit de common law du nom de domaine depuis au moins avril 2001 pour la vente d'équipement et de jeux se rapportant au golf. Ci-joint l'annexe "G" comportant une copie de l'extrait WHOIS concernant le nom de domaine snag golf.com indiquant la date d'enregistrement étant du 16 novembre 1999.

(6) SNAGEUROPE.COM, usage sous le droit de common law du nom de domaine depuis au moins novembre 2009 pour la vente d'équipement et de jeux se rapportant au golf. Ci-joint l'annexe "H" comportant une copie de l'extrait WHOIS concernant le nom de domaine snageurope.com indiquant la date d'enregistrement étant 12 Août 2009. Le titulaire du nom de domaine snageurope.com est l'un des licenciés du demandeur en Europe qui est autorisé à utiliser la marque sur le site internet.

FAITS ET FONDEMENTS LEGAUX

La plainte est basée sur les faits et fondements légaux suivants:

[a.] RISQUE DE CONFUSION

Le nom de domaine SNAGGOLF.FR est identique ou à tout le moins similaire aux marques sur lesquelles le demandeur a ses droits. Règles UDRP 3(b)(ix)(1); UDRP règle 4(a)(i).

SNAG® (« Starting new at golf ») est une société qui fut créée en 1995 par deux professionnels du PGA Tour, Terry A. et Wally A. A ce moment là, Mr. A. était devenu célèbre pour avoir développé le premier tutoriel pour son utilisation intelligente de produits ayant pour but de développer les compétences en matière de golf.

Mr. A. fut l'un des fondateurs de l'Association Américaine Junior de Golf et a acquis de l'expérience dans la conception de cours ainsi que par rapport aux opérations ayant fait fonctionner Hale Irwin Golf Services.

De 1995 à 2001, un nombre incalculable d'heures ont été passées à rechercher la meilleure « first touch » méthode dans un grand nombre de sports. Mr. A. s'est entretenu et a étudié les professionnels et la progression de leur apprentissage en matière de baseball, basket-ball, football, tennis et arts martiaux, en vue de déterminer la meilleure façon de transmettre les compétences requises pour enseigner le golf de la manière la plus simple et la plus efficace.

La réputation de Mr. A. pour le développement de divers produits n'étant pas liés au golf en outils d'entraînement afin de démontrer divers aspects de l'enseignement du golf a mené à une programmation spécifique de compétence. L'utilisation de ces outils d'entraînement est devenue une part intégrante du programme d'apprentissage SNAG®.

Mr. A. analysa également des recherches prouvées scientifiquement à la manière d'une feuille de route afin de concevoir les équipements et les méthodes d'instruction protégées de SNAG®, en vue d'assurer leur compréhension par tous. Les indices de couleurs et de mots les plus efficaces furent testés. Tout ceci fut accompli en collaboration avec les esprits universitaires américains les plus éminents dans le domaine de l'éducation physique. En résumé, l'objectif de SNAG® était de créer un environnement d'apprentissage accessible à tous et qui puisse être utilisé presque partout.

Les objets et outils d'apprentissage liés au golf ont été mis en vente à partir de 2001 à la fois à destination des particuliers mais aussi des professionnels afin d'être utilisés pour former les autres. Des exemples de produits et de kits vendus par SNAG® sont joints à la présente dans les annexes « I » et « J ». L'un peut acheter les produits en tant que particulier (annexe « I ») ou en tant qu'instructeur (annexe « J »). Dans les deux cas, le « package » inclut un lanceur, une rampe de lancement®, un drapeau mobile, des balles et un sac de golf, qui sont tous utilisés afin d'établir des bases solides pour le roulement, le « chipping » et le lancement de balles. Copies de l'enregistrement américain de la marque de la rampe de lancement et l'enregistrement communautaire du drapeau mobile sont attachées respectivement en annexes « K » et « L ». Si vous achetez le « kit d'entraînement », vous recevrez également divers outils d'entraînement, un manuel d'instruction et une vidéo d'instruction comportant les méthodes d'instruction déposées par SNAG®.

Depuis 2001, SNAG® s'est associé avec plusieurs centaines de YMCA locaux à travers le pays afin de présenter ses produits et ses méthodes d'entraînement aux enfants. En 2002, SNAG® lança un programme pilote afin de présenter dans des écoles à travers les Etats-Unis ses équipements adaptés au développement ainsi qu'un programme clé en mains remplissant les critères américains d'éducation physique. Son succès immédiat impliquant 30.000 enfants des écoles publiques de Chicago ont permis à SNAG® de s'associer avec « The First Tee » en octobre 2003 afin d'accorder des licences sur les équipements d'acquisition de compétence et l'étendre aux écoles au niveau national.

Durant ses premières années, SNAG® était confondu avec un jouet ou un jeu pour enfants et n'était pas considéré comme un outil sérieux d'apprentissage de sports complexes. Une campagne de promotion soutenue et des explications du système SNAG® et ses applications se sont étendues sur une décennie et le programme SNAG® a captivé des amateurs de golf dans 42 pays,

y compris la France. Ce programme à la fois inventif et innovateur peut désormais se vanter d'une présence internationale dans quelques 8000 écoles, incluant des écoles en France, un partenariat avec la fondation internationale de Golf First Tee, une présence au sein des plus prestigieuses écoles de golf, une accessibilité dans les clubs de golf et les country clubs, parcs et installations récréatives, centres pour personnes âgées et maisons de retraite, ainsi qu'en matière d'effort d'aide social pour la réhabilitation d'individus handicapés.

SNAG® s'est aussi engagé depuis 2009 auprès de l'association nationale des parcs et zones de loisir avec le développement de son G-Ball programme. G-Ball peut être considéré comme une version golf de T-Ball, visant les enfants âgés de 5 à 8 ans. Il est dirigé par des « parents-coaches » dans le domaine du football et des espaces ouverts sélectionnés dans des infrastructures municipales. G-Ball est utilisé en vue de former la future génération de golfeurs afin que des millions d'enfants apprennent à jouer au golf dans nos parcs. L'objectif de G-Ball est de permettre au golf de faire partie des sports d'équipe dominants au sein des parcs et des installations de loisir.

Enfin, le demandeur a récemment fait équipe avec le plus célèbre des golfeurs professionnels, Jack N. en proposant le Jack N. Learning Leagues, qui est un programme similaire à G-Ball et sera proposé à la vente à travers les Etats-Unis et le monde.

La société du demandeur fut constituée et enregistrée en Floride sous le nom Snag. Inc. en août 2000. Comme vu précédemment, le demandeur est le titulaire de l'enregistrement de la marque SNAG® aux Etats-Unis, Union-Européenne et Canada (ci-après dénommées les marques SNAG®). En annexe les annexes « C » et « F » ci-jointes comportent des copies des certificats d'enregistrement des marques ci-référencées.

Le demandeur a également utilisé les marques en association à ses sites internet www.snaggolf.com depuis 2001 et www.snageurope.com depuis 2009.

Depuis le départ, le demandeur a exploité de manière sérieuse, exclusive et sans discontinuité les marques SNAG® et les noms de domaines aux Etats-Unis, Europe et Canada, incluant la France . Voir *Janus In'l Holding Co. v. Rademacher*, D2002-0201 (OMPI 5 mars 2002) (“Les décisions du jury ont considéré que l'enregistrement d'une marque est de prime abord une preuve de validité, qui crée une présomption réfutable selon laquelle la marque est de manière inhérente distinctive”). Les enregistrements fédéraux américains du demandeur sur ses marques verbales et dessins SNAG® établissent qu'il a des droits sur ces marques. Voir *AOL Inc. v. Onoda*, FA 1008001342401 (Nat. Arb. Forum 13 oct. 2010) (constatant que lorsque le demandeur enregistre sa marque auprès de l'autorité gouvernementale des marques, il a suffisamment établi ses droits sur la marque); voir également *Google Inc. v. Anthony*, FA 1003001311155 (Nat. Arb. Forum 14 avr. 2010) (constatant que le demandeur a établi ses droits à travers l'enregistrement de plusieurs marques auprès de l'USPTO pour sa marque GOOGLE); voir également *Blackstone TM L.L.C. v. Frank*, FA 110400138263 (Nat. Arb. Forum 18 mai 2011) (constatant que le demandeur a établi ses droits sur la marque BLACKSTONE conformément à la règle 4(a)(i) en enregistrant la marque auprès de l'USPTO).

Le demandeur a obtenu un enregistrement fédéral américain pour SNAG® le 5 avril 2011, qui était utilisé dès le 20 décembre 2000. Voir l'annexe « C ». Le demandeur a également obtenu un enregistrement fédéral américain pour sa marque (+ dessin) SNAG® le 10 août 2004, qui était utilisé dès le 1er janvier 2002. Voir l'annexe « D ». De plus, l'enregistrement de marque communautaire a pris effet à partir du 18 avril 2002 (voir l'annexe « E ») et l'enregistrement canadien à partir du 21 juillet 2004 (voir l'annexe « F »). Les trois dernières marques ont été enregistrées antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine du défendeur en date du 23 octobre 2007. En outre, l'enregistrement de marque communautaire obtenu par le demandeur pour SNAG® permet un seul enregistrement désignant 27 Etats (les 27 Etats membres de l'Union Européenne), incluant la France.

Ainsi, le demandeur dispose de droits antérieurs sur la marque SNAG® en France.

Ainsi, comme il le sera davantage décrit par la suite, la connaissance par le défendeur des marques du demandeur ainsi que l'enregistrement du nom de domaine snaggolf.fr s'inscrivent dans une optique de « free riding » associé à la marque SNAG® du demandeur plutôt que basé sur la bonne foi ou sur un quelconque intérêt légitime.

Le nom de domaine litigieux du demandeur (snaggolf.fr) présente un risque de confusion avec les marques distinctive et enregistrées SNAG® du demandeur ainsi qu'avec ses noms de domaine snaggolf.com et snageurope.com. Le nom de domaine litigieux incorpore la marque du demandeur SNAG® dans son entièreté, et en tant qu'élément dominant. Voir Thomas Sabo GmbH & Co. Schmuckhandel KG v. A&L, Ran Hill, D2010-0731 (OMPI 6 juillet 2010) (constatant que le nom de domaine litigieux thomassabo.com présente un risque de confusion avec l'enregistrement fédéral de la marque Thomas Sabo du demandeur). Voir également Oki Data Ams., Inc. v. ASD Inc., D20010903 (OMPI 6 nov. 2001) (déclarant que « le fait qu'un nom de domaine qui inclut entièrement la marque enregistrée du demandeur est suffisant afin d'établir l'identité ou la similarité conformément aux règles sus-visées). Par conséquent, le nom de domaine du défendeur est à tout le moins similaire voir identique à la marque SNAG® du demandeur, conformément à la règle ¶ 4(a)(i). A cause de cela, les consommateurs seront amenés à croire que snaggolf.fr est d'une certaine manière approuvé, promu par ou associé au demandeur, à sa marque ou à ses sites internet étant similaires. En fait, il est probable que les consommateurs croiront que snaggolf.fr est le distributeur français agréé par le demandeur, alors qu'en l'espèce ce n'est pas le cas.

Le nom de domaine enregistré par le défendeur est susceptible de créer une confusion avec les marques du demandeur parce que le nom de domaine litigieux est virtuellement identique aux marques et noms de domaine du demandeur. Le défendeur a opéré des changements subtils concernant son nom de domaine, en le rendant le plus proche possible des marques du demandeur.

Précisément: SNAGGOLF.FR – Le défendeur a simplement ajouté les mots “golf” et “.fr” à la fin de SNAG®. Le simple ajout d'un mot descriptif tel que « golf » ne différencie pas de manière suffisante le nom de domaine litigieux des marques distinctives et du logo SNAG® du demandeur. Voir à titre d'exemple, Amazon.com, Inc. v. Dynamic Ventures, FA 1112201 (Nat. Arb. Forum 25 jan. 2008) (il y a similarité lorsqu'un terme générique est ajouté à une marque connue) (citant DIRECTV, Inc. v. Satellite Use LLC (Nat. Arb. Forum 10 déc. 2007 (ajouter le mot générique “order” à la marque DIRECTV est considéré comme confusément similaire). Voir également Dow Jones & Co. Inc. v. Dow Jones Update, D2000-0495 (OMPI 14 Août 2000) (ajouter le terme “online” à la marque Dow Jones est considéré comme confusément similaire). De plus, le nom de domaine litigieux snaggolf.fr est similaire aux noms de domaines du demandeur snaggolf.com et snageurope.com. Enfin, l'ajout d'un indicateur géographique, tel que « .fr » en l'espèce, ne différencie pas de manière suffisante le nom de domaine litigieux des marques distinctives SNAG® du demandeur, particulièrement en considérant le fait que l'un de ses noms de domaine, snageurope.com, utilise déjà un emplacement géographique comme un indicateur. L'addition faite par le défendeur de l'abréviation «.fr » dans son nom de domaine ne permet pas suffisamment de distinguer ou différencier le nom de domaine litigieux des marques SNAG® du demandeur en ce que c'est un élément descriptif qui fait référence à l'un des pays dans lequel le demandeur vend ses produits. Voir Vans, Inc. v. g., chen fal D2012-0957 (OMPI 27 juin 2012) (constatant que le nom de domaine litigieux incluant australiavans.com est similaire à la marque fédérale enregistrée du demandeur VANS). Au lieu de cela, les consommateurs seront confus et penseront que le défendeur est le distributeur officiel de SNAG® alors qu'en l'espèce, il ne l'est pas.

Plus important, les produits offerts à la vente par le défendeur ne sont pas des produits véritables SNAG®, mais des produits contrefaisants. Les produits offerts à la vente apparaissent être des produits SNAG® véritables, mais le demandeur ne peut pas trouver des bons de commande provenant de cette société et il apparaît qu'ils utilisent les marques et l'image du demandeur afin de vendre des contrefaçons des produits du demandeur. Une comparaison côte-à-côte du site internet du demandeur www.snaggolf.com et de celui du défendeur www.snaggolf.fr, sous-tend une confusion quant à savoir si les sites internet et les produits faisant l'objet d'une publicité sont issus à

cet égard d'une seule source. N'importe quel consommateur raisonnablement attentif pourrait penser que www.snaggolf.fr est un revendeur autorisé par le demandeur, alors qu'en l'espèce ce n'est pas le cas. Les produits faisant l'objet de publicité sur le site internet du défendeur à l'égard de ses services sont identiques aux produits du demandeur, mais ne sont pas de véritables produits SNAG®. En annexe les annexes « M » et « N » ci-jointes comportent des copies des pages internet provenant des sites internet du défendeur et du demandeur. Lorsque l'on compare les pièces « M » et « N », il est évident que le défendeur essaye de perturber les consommateurs en leur faisant croire qu'il est un revendeur autorisé de SNAG®. A titre d'exemple, des équipements quasiment identiques sont identifiés sur les deux sites internet par les termes « lanceur », « roulette », « rampe de lancement » et « drapeaux » ainsi que « sac de golf », qui sont tous des termes utilisés par le défendeur. De plus, le défendeur utilise les marques du demandeur partout sur son site et vend les mêmes kits que ceux du demandeur.

De plus, la confusion est d'autant plus forte que le site internet du défendeur snaggolf.fr utilise le même schéma de couleurs primaires utilisé pour les sites internet du demandeur snageurope.com et snageurope.com. Par exemple, chaque lettre du mot « SNAG » dans le coin supérieur gauche de la page du site snaggolf.fr apparaissent être de la même couleur pour chaque lettre de SNAG® dans le coin supérieur gauche de la page du site internet du demandeur. Le « S » est associé avec la couleur rouge et entouré d'un cercle, le N est associé à la couleur bleu et est entouré d'un carré, le « A » est associé à la couleur jaune et est entouré d'un triangle et le « G » est associé à la couleur verte. Le schéma de couleurs, en plus de l'utilisation de la marque SNAG® et de l'image des produits étant quasiment identiques à ceux vendus par SNAG®, provoque la confusion dans l'esprit des consommateurs.

Sur la base de ce qui précède, il est évident que le nom de domaine du défendeur est susceptible de créer un risque de confusion avec les marques du demandeur et les conditions de la règle 4(a)(i) ont été satisfaites.

[b.] ABSENCE DE DROITS OU D'INTERETS LEGITIMES

Le défendeur, Yusho Ltd., ne dispose pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine snaggolf.fr pour les raisons suivantes: (1) le défendeur n'utilise pas le nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits et services; (2) le défendeur n'est pas communément connu sous le nom de domaine alors que le demandeur est en l'espèce connu de part ses marques et ses noms de domaine ; et (3) le défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime du nom de domaine ou un usage loyal du nom de domaine sans intention d'un gain commercial, ceci afin de détourner de manière trompeuse les consommateurs à l'avantage de son site internet ou de ternir les marques et la réputation du demandeur.

(1) Il apparaît de manière évidente après un rapide 'coup d'œil' du site internet du défendeur qu'il n'utilise pas le nom de domaine en lien avec une offre en vente de bonne foi des produits et services. Afin d'être considéré comme une offre de bonne foi, le défendeur doit être communément connu sous le nom de domaine et doit offrir à la vente des produit et services de bonne foi sans avoir aucune connaissance des activités commerciales ou des marques du demandeur. Voir *Amazon.com, Inc. v. Dynamic Ventures*, FA1112201 (Nat. Arb. Forum 25 jan. 2008). Une comparaison des sites internet respectifs du défendeur et du demandeur, comme vu auparavant, démontre de la connaissance par le défendeur des activités et des marques du demandeur. Le défendeur n'a pas fait un usage de bonne foi du nom de domaine snaggolf.fr pour ses produits en ce qu'il utilise la marque renommée SNAG® afin d'offrir à la vente des produits contrefaisants étant en concurrence directe avec les produits et services du demandeur. Voir *Deutsche Telekom AG v. Domain Admin.*, D2008-0625 (OMPI 19 juin 2008) (ayant déterminé que l'intention du défendeur de détourner les utilisateurs Internet recherchant le site internet du demandeur vers le site internet du défendeur n'est pas une offre de bonne foi des produits ou services et n'est pas un usage non commercial légitime ou juste conformément à la règle ¶4(c)(iii)); Voir également *Primedia Specialty Grp. Inc. v. Pursley*, D2007-0791 (OMPI 29 juil. 2007) (constatant qu'utiliser un nom de domaine similaire à la marque du demandeur pour détourner les utilisateurs internet vers des sites n'étant

pas reliés aux activités du demandeur ne constitue pas une offre de bonne foi des produits ou services ou un usage non commercial légitime ou juste). Les clients seront intentionnellement incités à se tourner vers les produits du défendeur, ce dernier ne pouvant ainsi pas invoquer un usage loyal ou non commercial.

Au lieu de cela, le défendeur utilise le mot "SNAG" pour faire concurrence avec le demandeur en attirant les clients de ce dernier et en leur vendant des contrefaçons. Voir *Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd. v. Star Gateway*, FA 616234 (Nat. Arb. Forum 2 Fév. 2006) ("L'utilisation par le défendeur du nom de domaine similaire en lien avec la fourniture de produits et services concurrents ne constitue pas une offre de bonne foi des produits et services"); Voir également *DLJ Long Term Inv. Corp. v. BargainDomainNames.com*, FA 104580 (Nat. Arb. Forum 9 avril 2009) ("Le défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits et services car il utilise le nom de domaine afin de détourner les utilisateurs internet vers *visual.com* où les services concurrents de ceux du demandeur sont mis en avant."); *Ab Initio Software Corp. v. Neela Patel*, FA 0711001105679 (Nat. Arb. Forum 17 déc. 2007). (Parce que le défendeur utilise les marques du demandeur pour attirer les utilisateurs internet où il offre des services concurrents avec ceux du demandeur, il ne peut pas démontrer qu'il a des droits ou un intérêt légitimes concernant le nom de domaine en cause). Sur la base de ce qui précède, le défendeur ne peut pas montrer qu'il utilise le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits et services.

(2) Il n'y a pas de preuve démontrant que le défendeur est connu de manière générale sous le nom de domaine par lequel il opère. Voir pièce "B." Voir par exemple, *Advance Auto Parts, Inc. v. Privacy Ltd.*, FA1104001383141 (Nat. Arb. Forum 25 mai 2011) (constatant que sans preuve affirmant que le défendeur est généralement connu sous le nom de domaine litigieux, le demandeur n'a pas de droits et d'intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en question conformément à la règle 4(c)(ii)); Voir également *Homer TLC, Inc. v. Benamara*, FA1104001385067 (Nat. Arb. 24 mai 2011) (constatant que le demandeur n'est pas généralement connu sous le nom de domaine <hamptonbay.org> et n'a pas de droits ou d'intérêt légitime conformément à la règle 4(c)(ii).

Le défendeur n'a enregistré le nom de domaine *snaggolf.fr* qu'uniquement le 23 octobre 2007. Voir pièce "B". A cette date là, le demandeur conduisait déjà ses activités et opérait sous le nom de domaine *snaggolf.com* et utilisait la marque SNAG® depuis 7 années, et a obtenu l'enregistrement de cette marque en Union Européenne, Canada ainsi qu'aux Etats-Unis concernant le logo®. *Yusho Ltd.* souhaiterait que les consommateurs pensent que « *snaggolf.fr* » est associé avec ou est d'une certaine manière approuvée ou soutenu par le demandeur et c'est pour cette raison que le défendeur enregistra un nom de domaine quasiment identique aux marques SNAG® du demandeur et opère par le biais d'un nom de domaine et site internet quasiment identique. Au lieu de démarrer à partir de rien et d'acquérir une distinctivité par l'usage qui en est fait, le défendeur a décidé de profiter de la renommée déjà bien établie du demandeur grâce aux marques SNAG®. Sur la base de ce qui précède, le défendeur n'a pas de droits ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine. Ainsi, conformément à la règle 4(a)(2), la charge pèse sur le défendeur afin de réfuter cette affirmation car cette information dépend « uniquement de la connaissance et du contrôle du défendeur ». Voir *G.D. Searle v. Marten Mktg.*, FA 118277 (Nat. Arb. Forum 1er oct. 2002).

(3) Le défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime du nom de domaine, mais à l'inverse concurrence directement le demandeur en tentant d'induire en erreur les consommateurs en leur faisant croire qu'il est approuvé ou soutenu par le demandeur. *Sabine U. d/b/a/ Barefoot Saddles v. Alfred C. F.*, FA 0803001164380 (Nat. Arb. Forum 14 mai 2008) (constatant que le défendeur était un concurrent direct du demandeur et utilisait le nom de domaine *barefootsaddle.com* pour faire de la publicité sur ses produits concurrents.) Dans l'affaire *Barefoot Saddles*, le jury décida que c'était un détournement illicite des profits du demandeur et ne constituait donc pas une offre de bonne foi des produits ou services conformément à la règle ¶4(c)(i) ni un usage non commercial légitime ou juste conformément à la règle 4(c)(iii). Voir également *Clear Channel Commc'ns, Inc. v. Beaty Enters.*, FA 135008 (Nat. Arb. Forum Jan. 2, 2003) (constatant que le défendeur, en tant que concurrent du demandeur, n'avait pas de droits ou

d'intérêt légitime sur le nom de domaine qui utilisait la marque du demandeur pour un site internet concurrent); Voir également *Coryn Group, Inc. v. Media Insight*, FA 198959 (Nat. Arb. Forum Dec. 5, 2003) (constatant que le défendeur n'utilisait pas les noms de domaine pour une offre de bonne foi des produits ou services ni un usage non commercial légitime ou juste car le défendeur utilisait les noms afin de détourner les utilisateurs internet vers un site qui offrait des services concurrents à ceux offerts par le demandeur); Voir également *Bank of Am. Corp. v. Free Cmty. Access*, FA 18074 (Nat. Arb. Foru, Sept. 30, 2003) (" Le défendeur démontrant une tentative de détournement des utilisateurs internet qui cherchaient le site internet du demandeur vers celui du défendeur, au profit de ce dernier, n'est pas considéré comme une offre de bonne foi de produits ou services conformément à la règle 4(c)(i) et n'est pas considéré comme un usage non commercial légitime ou juste conformément à la règle 4(c)(iii)").

Ainsi, l'usage par le défendeur du nom de domaine *snaggolf.fr* dans le but d'offrir des services utilisant des produits similaires à ceux du demandeur destinés à la même catégorie de consommateurs, et utilisant les mêmes canaux de distribution ne constitue pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine et le demandeur a donc satisfait aux règles ICANN 3(b)(ix)(2), 4(a)(ii) et 4(c).

[c.] MAUVAISE FOI

Le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi pour les raisons suivantes: (1) Le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de nuire aux affaires du demandeur; et (2) le défendeur utilise le nom de domaine pour attirer intentionnellement, dans un but commercial, les usagers du site internet du défendeur en créant un risque de confusion avec les marques du demandeur quant à la source, le parrainage, l'affiliation ou l'approbation du site internet du défendeur ou des services sur le site internet du défendeur, et pour attirer les consommateurs vers des produits identiques ou similaires en utilisant un nom de domaine litigieux en relation avec des produits particulièrement similaires.

(1) Le défendeur a enregistré le nom de domaine dans le but principal de nuire aux affaires du demandeur comme il est prouvé dans les faits que le défendeur avait de manière évidente connaissance de la marque du demandeur au moment de l'enregistrement en qu'il utilise une copie directe du logo du demandeur et qu'il utilise le site internet pour détourner les affaires du demandeur vers ses activités. Cela démontre clairement la mauvaise foi. Voir *Am. Online, Inc. V. Fu*, D2000-1374 (WIPO Dec. 11 2000); voir aussi *Am. Univ. V. Cook*, FA 123933 (Nat. Arb. Forum Nov. 21, 2002) (« l'enregistrement et l'usage de noms de domaine qui incorporent une autre marque avec l'intention de tromper les utilisateurs internet à l'égard de l'origine ou de l'affiliation du nm de domaine est une preuve de la mauvaise fois ») Voir également *G.D. Searle & Co. v. Celebrex Drugstore*, FA 123933 (Nat. Arb. Forum Nov. 21, 2002) (constatant que le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi selon la pratique 4 (b) (iv) parce qu'il utilisait un nom de domaine particulièrement similaire pour attirer les utilisateurs d'internet vers son site internet commercial).

L'approche du défendeur pour perturber les affaires du demandeur et parasiter la renommée du demandeur est une preuve de la mauvaise foi de l'enregistrement dans la mesure où le défendeur aurait pu et aurait du choisir et enregistrer un autre nom de domaine qui n'incluait pas la marque du demandeur. Le défendeur a le devoir de s'assurer de la disponibilité du nom de domaine avant son enregistrement. Voir la pratique de l'ICANN, paragraphe 2 (évoquant qu'il "est de votre responsabilité de déterminer si l'enregistrement d'un nom de domaine enfreint ou viole les droits d'un tiers"); voir aussi *City Views Ltd. V. Moniker Privacy Servs/ Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE*, D2009-0643 5wipo July 3, 2009); *Phillip Securities Pte Ltd v. Leong*, DE-0900226 5adndrc July 11, 2009); and *Octogen Pharmacal Co. V. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-solutions*, case No. D2009-0786 5wipo Aug 19, 2009).

A la place, le défendeur choisit non seulement d'enfreindre les droits sur la marque du demandeur mais également de copier de nombreux aspects de son site internet et de vendre des produits

contrefaisants de la marque SNAG®, qui peuvent également être considérés comme une violation des droits de brevets du brevet européen du défendeur ci-joint en Annexe O. L'utilisation de longue date et répandue de la marque et des produits SNAG® par le demandeur établit de manière évidente ses droits antérieurs de marques d'usage, marques nationales et communautaire et établissent davantage l'enregistrement de mauvaise foi du défendeur. Ce qui signifie que le défendeur connaissait ou aurait dû connaître les droits du demandeur sur la marque SNAG® et que de plus il n'aurait pas dû enregistrer le nom de domaine snaggolf.fr. Voir à titre d'exemple, Galderma S.A. v. HSP Marketing/Domains by Proxy, Inc., D2011-0265 (WIPO April 11, 2011) (énonçant que "le défendeur agit de mauvaise foi (1) en échouant dans l'obtention d'une autorisation du demandeur même si il connaissait ou aurait dû connaître les droits du demandeur sur la marque EPIDUO; (ii) en redirigeant le trafic internet destiné au demandeur vers ses concurrents, aux fins de gains commerciaux pour le défendeur en utilisant la technique de la rémunération par clic sur des liens, et (iii) en perturbant les affaires du demandeur").

Plus important, le fait que le défendeur exploite une entreprise par le biais d'un nom de domaine quasiment identique, avec un site internet quasiment identique, vendant des contrefaçons en concurrence directe avec le demandeur qui perturbent les affaires de ce dernier constituent ainsi des preuves de la mauvaise foi. Voir Surface Prot. Indus., Inc. v. Webposters, D2000-1613 (WIPO Feb. 5, 2001) (constatant que, étant donné la relation de concurrence entre le demandeur et le défendeur, le défendeur a probablement enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention de perturber les activités du demandeur et de créer une confusion dans l'esprit des utilisateurs); voir aussi S. Exposure v. S Exposure, Inc., FA 94864 (Nat. Arb. Forum July 18, 2000) (constatant que le défendeur a enregistré le nom de domaine en question pour perturber les activités du demandeur, un concurrent du défendeur).

(2) le défendeur utilise intentionnellement le nom de domaine pour attirer les consommateurs actuels et futurs du demandeur. Cela est prouvé par le fait que le site internet du défendeur ne fournit pas de différences qui pourraient distinguer le nom de domaine litigieux de la marque du demandeur. En choisissant et en enregistrant un nom de domaine particulièrement ressemblant, si ce n'est pas identique à la marque SNAG® et les noms de domaine snaggolf.com et snageurope.com, le défendeur a enregistré dans un effort de mauvaise foi continue en vue d'attirer intentionnellement et de détourner frauduleusement les consommateurs vers le site internet snaggolf.fr afin d'obtenir des gains commerciaux. Voir Certification Trendz, Ltd. V. Domain ID Shield Serv. Co., LTD, FA 1008001343932 (Nat. Arb. Forum Oct. 8, 2010) (constatant que la mauvaise foi lorsque le défendeur utilise le nom de domaine <testkingprep.com> en lien avec un site internet qui commercialise et vend des produits de préparation aux examens identiques voir similaires à ceux du demandeur, ce qui résulte en un gain manqué pour le demandeur parce que les utilisateurs internet cherchant ses produits peuvent acquérir les mêmes produits issus du défendeur); voir aussi Bath & Body Works Brand Mgmt., Inc. v. Myers, FA 1104001383838 (Nat. Arb. Forum May 25, 2011) (constatant que l'utilisation de mauvaise foi et l'enregistrement en vertu de la règle 4 (b) (iii) où le nom de domaine <lexiebathandbodyworks.com> des défendeurs redirige vers un site de vente de produits qui concurrencent les produits du demandeur parce que les utilisateurs d'internet peuvent arriver sur le site du défendeur et acquérir les biens du défendeur à la place de ceux du demandeur, ce qui perturbe les activités du demandeur). En d'autres termes, l'utilisation d'un nom de domaine ressemblant pour attirer des utilisateurs internet vers un site internet offrant des produits concurrents en vue de retirer des gains commerciaux est une preuve d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi. Voir Micheel v. Fernandez-Smith, FA 1103001378028 (Nat. Arb. Forum Apr. 18, 2011) (constatant que la mauvaise foi lorsque le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine identique litigieux en vue de tenter de manière intentionnelle d'attirer, en terme de gains commerciaux, les utilisateurs internet vers son site en générant un risque de confusion par rapport à l'affiliation ou l'approbation du nom de domaine litigieux).

En effet, le défendeur a généré un risque de confusion avec la marque SNAG® du demandeur quant à la source, l'affiliation ou l'approbation du site internet du défendeur. Grâce aux activités internationales du demandeur à l'égard de la promotion de ses produits, les utilisateurs internet

cherchant à accéder aux produits SNAG® du demandeur peuvent facilement être dirigés vers le site internet du défendeur en tapant SNAG® avec les produits et services associés (exemple : le golf) en tant que nom de domaine ou dans le moteur de recherche. La politique de l'ICANN déclare qu'une telle conduite constitue "une preuve d'un enregistrement et d'une utilisation du nom de domaine de mauvaise foi" quand " par l'utilisation du nom de domaine, vous avez intentionnellement tenté d'attirer, pour des gains commerciaux, les utilisateurs internet vers votre site ou vers un autre site internet, en créant un risque de confusion avec la marque du demandeur quant à la source, le parrainage, l'affiliation ou l'approbation de votre site internet ou d'un autre support, ou d'un produit ou service sur votre site internet ou autre support. " Règle 4 (b) (iv); voir aussi *Velv, LLC v. AAE*, FA 677922 (Nat. Arb. Forum May 25, 2006)(constatant que l'utilisation par le défendeur du nom de domaine <arizonashuttle.net> qui contenait la marque du demandeur ARIZONA SHUTTLE pour attirer la fréquentation internet vers le site internet du défendeur qui offrait des services de voyage concurrents viole la règle 4(b) (iv)).

De plus, le défendeur tire profit du détournement des utilisateurs internet du site internet du demandeur vers son site internet (voir annexe M), ce qui créé un risque de confusion parmi les consommateurs et suggère une tentative de s'approprier la clientèle du demandeur à travers la marque SNAG® et le logo SNAG® . Cette utilisation est la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi selon la règle 4(b) (iv). Voir *OpenTable, Inc. v. Web Brands, Inc.*, FA 116837 (Nat. Arb. Forum Apr. 28, 2008); Voir également *BPI Commc'ns, Inc. v. Boogie TV LLC*, FA 105755 (Nat. Arb. Forum Apr. 30, 2002) (Les demandeurs sont dans le domaine de la musique et du divertissement. Le lien entre <billboard.tv> et <boogie.tv> semble être en concurrence pour la même catégorie d'utilisateurs internet, que le demandeur essaye d'attirer avec le site internet <billboard.tv>. Il y a clairement un risque de confusion entre <billboard.tv> et BILLBOARD quant à la source, le parrainage, l'affiliation ou l'approbation du site internet or des produits et services du site). De même, un important risque de confusion existe entre le nom de domaine snaggolff.fr du défendeur et la marque SNAG® du demandeur car le défendeur utilise la marque du demandeur pour vendre des produits concurrents qui ressemblent à ceux du demandeur, mais qui ne sont pas authentiques.

Au vu de cet enregistrement du nom de domaine litigieux quelques années après l'enregistrement de la marque du défendeur, la similarité entre le nom de domaine litigieux, la marque du défendeur et l'utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur en vue d'offrir des services utilisant des produits identiques aux produits régulièrement vendus par le demandeur, le défendeur a ainsi enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi. Voir *Vans, Inc. v. guruoyu, chen fal* D2012-0957 (WIPO June 27, 2012) (constatant que l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine www.australiavans.com, www.australiavans.net, www.vanshoesaustralia.com, parmi d'autres noms de domaine, est de mauvaise foi à cause de la date d'enregistrement de noms de domaine, de la similarité entre les noms de domaine litigieux et la marque VANS du demandeur, et l'usage par le défendeur du nom de domaine litigieux afin de vendre des produits qui sont généralement vendus par le demandeur).

Compte tenu de ce qui précède, le demandeur a suffisamment prouvé que le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et utilise actuellement le nom de domaine de mauvaise foi.

Le demandeur sollicite le jury afin que ce dernier ordonne la suppression du nom de domaine litigieux au profit du demandeur.

Le Demandeur certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige n'est en cours.».

Le Requéran a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 octobre 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Nous avons un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine et agissons de bonne foi conformément aux dispositions de l'article L.45 et s. du Code des postes et des communications électroniques.

Distributeur exclusif du matériel SNAG GOLF en France pour le compte de notre fournisseur britannique, nous avons ouvert un site internet en 2007. En mars 2010, à notre grand regret, le fournisseur britannique, nous informant cesser sa relation avec SNAG.inc, l'équipement SNAG GOLF n'était plus disponible. Une merveilleuse aventure dédiée à la promotion du golf auprès du jeune public s'arrêtait ainsi brutalement. "Pourquoi avons-nous gardé le domaine www.snaggolf.fr ?" La réponse la plus sincère de est que nous espérons que le concept de ce matériel continue à générer l'attention du public et que celui-ci puisse permettre d'interroger directement SNAG.Inc. SNAG.Inc aurait-il alors souhaiter nous contacter afin de reprendre le nom du domaine, nous l'aurions fait sans hésitation. Autre détail important, au-delà de mars 2010, nous n'avons plus jamais été contacté par les visiteurs du site car nous avons-nous changé de numéro de téléphone et notre adresse e-mail dédiée en matière de contact avait été piratée dans la foulée. Afin de répondre au requérant, nous suggérons et acceptons sans aucune exigence de notre part, que SNAG.Inc reprenne le nom de domaine aux fins qui sont les siennes. En espérant que notre réponse puisse satisfaire le requérant et donner un terme au litige. »

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. 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 <snaggolf.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société SNAG, INC. immatriculée le 21 août 2000 sous le numéro 371438989 dans le département d'Etat de Floride ;
- Similaire aux marques du Requérant et notamment à la marque communautaire en vigueur en France « SNAG » numéro 002142552 enregistrée le 18 avril 2002 ;
- Identique au nom de domaine <snaggolf.com> enregistré le 16 novembre 1999 par le Requérant.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requérant, la société SNAG INC. est immatriculée sous les lois de l'Etat de Floride 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 la suppression et non la transmission du nom de domaine <snaggolf.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iii. Sur l'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire indique dans sa réponse qu' « Afin de répondre au requérant, nous suggérons et acceptons sans aucune exigence de notre part, que SNAG.Inc reprenne le nom de domaine aux fins qui sont les siennes. ».

Le Collège a donc considéré que le Titulaire avait donné son accord pour la suppression du nom de domaine <snaggolf.fr>.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de supprimer le nom de domaine <snaggolf.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 28 octobre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

