



DÉCISION DE L'AFNIC

iluv.fr

Demande n° FR-2013-00458

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JWIN ELECTRONICS CORP

Le Titulaire du nom de domaine : M. Johann In-Ho K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : iluv.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 septembre 2008

Date de renouvellement du nom de domaine : 3 octobre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 3 octobre 2014

Bureau d'enregistrement : United-domains AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 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 3 octobre 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 4 novembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait des inscriptions portées au Department of State Division of corporations and state records dans l'état de New York aux Etats Unis d'Amérique relatif à la société JWIN ELECTRONICS CORP enregistrée le 19 mars 1997 ;
- Assumed name certificate "ILUV CREATIVE TECHNOLOGY" delivered by N.Y.S. Department of State Division of corporations to JWIN ELECTRONICS CORP on 08/24/2009 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale « iLuv » n° 895233 désignant la Communauté européenne enregistrée le 3 novembre 2005 par le Requérant pour les classes 9, 24 et 25 ;
- Extrait du 5 septembre 2013 de la base Whois du nom de domaine <iluv.com> enregistré le 13 octobre 2002 ;
- Liste de noms de domaine comprenant notamment les termes « jwin » et/ou « iluv » enregistrés sous des extensions en Asie et en Europe ;
- Bulletin de paie émis par le Requérant à son Managing Director Europe pour le mois de juillet ;
- Bordereau récapitulatif de cotisations URSSAF du Requérant au second trimestre 2013 ;
- Bons de commande en anglais de la société française SOPEG au Requérant pour des livraisons de produits du Requérant en 2012 ;
- Article du 25 octobre 2012 « iLuv annonce les premiers accessoires Lighting officiels » paru sur iPhon.fr, blog iPhone & iOS ;
- Divers articles parus en novembre et décembre 2012 sur différents supports évoquant le Requérant et ses produits ;
- Article du 21 novembre 2012 « iLuv : 5 solutions d'habillage pour l'iPad Mini » paru sur itrmobiles.com ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2011-00013 concernant le nom de domaine <sonos.fr> rendue le 24 janvier 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00119 concernant le nom de domaine <yahoomag.fr> rendue le 27 juillet 2012 ;
- Publication « Les tendances de Syreli - 1^{ère} édition » réalisée et éditée par l'Afnic ;

- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <iluv.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 12 septembre 2008 ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « iluv » avec le moteur de recherche Google ;
- Profil professionnel du Titulaire sur le site internet « linkedin.com » le 6 septembre 2013 ;
- Capture d'écran non datée de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <iluv.fr> ;
- Extrait du 7 août 2013 de la base Whois du nom de domaine <cocaine.me> enregistré par le Titulaire le 9 juillet 2008 ;
- Consulting Agreement en anglais du 29 août 2012 conclu entre le Requérent et le Titulaire ;
- Courriel, en anglais traduit partiellement, envoyé le 16 janvier par le Titulaire au Requérent ;
- Courriel, en anglais traduit partiellement, envoyé le 1^{er} février par le Requérent au Titulaire.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par application des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent le transfert à son profit ou la suppression d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur de ce nom de domaine justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

1. L'intérêt à agir de la Requérente

La Requérente, jWIN Electronics Corp. (ci-après jWIN), est une société de droit américain, enregistrée au Registre du Commerce de l'Etat de New York et établie 2 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050 (Pièce n°1).

Elle exerce son activité dans le monde entier sous le nom commercial ILuv CREATIVE TECHNOLOGY (Pièce n°2).

La société jWIN est le leader mondial sur le marché des accessoires pour smartphones, tablettes, lecteur de musique numériques et notamment des accessoires pour produits Apple.

Les produits et accessoires en question sont commercialisés sous la marque « iLuv » dont la société jWIN est propriétaire. Cette dernière a en effet déposé la marque internationale « iLuv » n°895233 désignant la Communauté Européenne et particulièrement la France, le 3 novembre 2005 pour désigner notamment des appareils et accessoires électroniques relevant des classes 9, 24 et 25 (Pièce n°3).

La société jWIN est également titulaire des noms de domaines <iluv.com> enregistré le 13 octobre 2002 et de nombreux autres noms de domaines asiatiques (Pièce n°4).

En France, la marque « iLuv » est utilisée et exploitée par l'intermédiaire de son Directeur Général Europe, Monsieur Diop Gilles résident en France (Pièce n°5). La marque « iLuv » est par ailleurs largement diffusée sur le territoire français comme en témoignent les commandes de produits « iLuv » effectuées par la société SOPEG (Pièce n°6) ainsi que les articles de magazines et de sites internet français faisant la promotion de ces produits (Pièce n°7).

En conséquence et dans la droite ligne des décisions AFNIC relatives aux noms de domaine <sonos.fr> et <yahoomag.fr> (Pièce n°8), la société jWIN justifie bien d'un intérêt à agir à l'encontre de tout titulaire d'un nom de domaine portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le fondement de l'article L.45-6 du Code des Postes et Communications Electroniques et est habilitée à demander la suppression du nom de domaine <iluv.fr>.

2. L'éligibilité de la Requérante

Comme il a été présenté plus avant, la Requérante est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr. En conséquence, elle n'est pas disposée à demander la transmission du nom de domaine <iluv.fr>.

Toutefois, si elle ne peut demander la transmission du nom de domaine litigieux, jWIN peut bénéficier de sa suppression comme il est exposé expressément en page 13 du document intitulé « tendances de Syreli » disponible sur le site internet de l'AFNIC (Pièce n°9).

En conséquence, la société jWIN est fondée à demander la suppression du nom de domaine <iluv.fr>.

3. Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Récemment, la société jWIN a découvert que le nom de domaine <iluv.fr> avait été réservé le 12 septembre 2008 par Mr. Johann In-Ho K. (Pièce n°10).

La société jWIN n'a pas autorisé la réservation d'un tel nom de domaine. Le nom de domaine <iluv.fr> a été enregistré postérieurement au 3 novembre 2005 (date de dépôt de la marque internationale « iLuv »), est actif, et ne fait l'objet, à la connaissance de la Requérante, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Ce nom de domaine est parfaitement identique à la marque internationale « iLuv » n°895233 et est dès lors, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante au sens de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

4. Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

Le défaut d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux sont caractérisés dans la mesure où le nom de domaine <iluv.fr> a été réservé en parfaite connaissance des droits de la Requérante, sans autorisation et dans l'unique but de profiter de la notoriété de ses produits « iLuv ».

4.1 Le choix du terme <iluv.fr> n'est pas fortuit

Le choix du terme <iluv.fr> lors de son enregistrement comme nom de domaine ne saurait être purement fortuit.

En effet, le Titulaire ne pouvait ignorer les droits de propriété intellectuelle que détient la société jWIN sur le signe « iLuv », dans un tel domaine d'activité :

D'une part, la marque « iLuv » jouit d'une forte notoriété au niveau international comme en témoigne les nombreux articles français (Pièce n°7) et internationaux faisant la promotion des produits « iLuv » et accessibles à la rubrique « News » du site internet <iluv.com> (<http://www.iluv.com/news.asp?section=pr&page=9&colmn=&search>). D'autre part, une simple recherche des termes « iluv » sur le moteur de recherche « Google » donne environ 11.200.000 résultats (Pièce n°11). Toute personne de bonne foi qui aurait cherché à déposer le nom de domaine <iluv.fr> se serait dès lors instantanément rendu compte que l'enregistrement de ce nom de domaine porterait atteinte aux droits de la Requérante et aurait décidé d'abandonner l'enregistrement envisagé.

Enfin, il convient de préciser que Mr. Johann In-Ho K. est un professionnel du secteur de l'électronique et qu'il travaillait, au moment de la réservation du nom de domaine litigieux, pour la

société Samsung réputée dans ce secteur (Pièce n°12).

Par la suite, il a même travaillé comme consultant pour la Requérante.

En effet, le 17 septembre 2012, les parties sont entrées en relation d'affaire et ont conclu un contrat de consultant pour une durée d'un an, pendant lequel Mr. Johann In-Ho K. avait pour mission de développer les ventes des produits « iLuv » en France, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse et Autriche (Pièce n°15).

La société jWIN n'avait à l'époque pas connaissance de la réservation antérieure du nom de domaine <iluv.fr> par le Titulaire.

Dès lors, Mr In-Ho K. ne saurait prétendre ne pas connaître la dénomination « iLuv » de même que la société jWIN. Il s'est d'ailleurs bien gardé d'informer la requérante de ce dépôt lorsque les parties étaient en relations d'affaires.

C'est donc incontestablement en parfaite connaissance des activités de la société jWIN et plus particulièrement de sa marque « iLuv » que Mr. Johann In-Ho K. a enregistré frauduleusement le nom de domaine <iluv.fr>.

4.2 Le but poursuivi par l'enregistrement du nom de domaine

Mr. Johann In-Ho K. a enregistré le nom de domaine litigieux en vue de se placer dans le sillage de la société jWIN et de tirer avantage de la marque « iLuv » en trompant et en attirant les internautes vers un site concurrent. En effet, force est de constater que le nom de domaine <iluv.fr> redirige les internautes vers le site internet de la société COCAINE CREATIVE TECHNOLOGIES qui exerce une activité concurrente, à savoir la commercialisation d'accessoires pour appareils mobiles, et qui propose des produits identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits « iLuv » (Pièce n°13).

L'exploitation du nom de domaine <iluv.fr> pour héberger un site internet concurrent démontre indubitablement la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine.

Cette mauvaise foi est d'autant plus avérée que Mr. Johann In-Ho K. est également titulaire du nom de domaine <cocaine.me.fr>, enregistré le 9 juillet 2008 et directeur de la société COCAINE CREATIVE TECHNOLOGIES (Pièce n°14 et 12). La réservation du nom de domaine <iluv.fr> et la redirection vers des produits concurrents font donc partie d'une stratégie déloyale de détournement des consommateurs.

En procédant de la sorte, le Titulaire du nom de domaine <iLuv.fr> recherche manifestement à induire en erreur les internautes et à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au préjudice de la société jWIN.

En outre, il convient de souligner que le Titulaire a tenté de monnayer le transfert du nom de domaine litigieux à un prix prohibitif, ce qui souligne une nouvelle fois sa mauvaise foi.

En effet, à la fin de l'année 2012, la société jWIN, mécontente du travail effectué par le Titulaire, a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Mr. Johann In-Ho K. et a demandé à ce dernier de lui remettre l'intégralité des produits « iLuv » qui restait en sa possession (Pièce n°16). Par email du 16 janvier 2013, le Titulaire a répondu à cette requête en exprimant son mécontentement, mais surtout en proposant à jWIN de lui transférer le nom de domaine litigieux ainsi que les noms de domaine <iluv.eu>, <iluv.de> et <iluv.ch>, dont il serait aussi vraisemblablement titulaire, pour la somme déraisonnable de 25.000,00 dollars, tout en précisant qu'il avait réservé ces noms de domaines « dans le but de se voir autoriser l'installation du business « iLuv » en Europe » :

« At the same time I am offering iLuv/jWIN the internet domains that I purchased in the belief that I would be authorized to setup the European iLuv business (...) for a total sum of 25.000,00US\$... »

(Pièce n°16)

Une telle proposition ne représente à l'évidence pas une offre de bonne foi.

En réponse, par email du 1er février 2013, la société jWIN a fait parvenir au Titulaire un contrat de cession en échange de quoi elle a proposé à Mr. Johann In-Ho K. de lui rembourser les frais engagés par ce dernier durant l'exécution de son contrat de consultant pour l'enregistrement des différents noms de domaines « iLuv » (Pièce n°17).

Cette proposition de la société jWIN demeure sans réponse.

Il résulte de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus qu'il est manifeste que le Titulaire du nom de domaine <iLuv.fr> ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Par ces motifs, en application des dispositions de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques et de l'article R. 20-44-45 du Décret n°2007-162 du 6 février 2007, la Requérante demande à l'AFNIC la suppression du nom de domaine <iluv.fr>».

Le Requérant a demandé la suppression 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. 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 <iluv.fr> était :

- Similaire au nom commercial « ILUV CREATIVE TECHNOLOGY » du Requérant, la société JWIN ELECTRONICS CORP enregistrée le 19 mars 1997 dans l'état de New York aux Etats Unis d'Amérique ;
- Identique à la marque internationale « iLuv », en vigueur en France, enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 895233 par le Requérant.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société JWIN ELECTRONICS CORP est immatriculée sous les lois de l'état de New York aux Etats Unis d'Amérique et 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 <iluv.fr>, le Requéant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requéant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <iluv.fr> est identique à la marque internationale antérieure « iLuv », en vigueur en France, enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 895233 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société JWIN ELECTRONICS CORP. Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire dit avoir acheté le nom de domaine <iluv.fr> dans « la croyance qu'il serait autorisé à lancer le business iLuv en Europe » et ce, « avec son propre argent pour lancer et développer la marque « iLuv » en Europe » ;
- Le Titulaire a été le consultant du Requéant de septembre 2012 à janvier 2013, pour développer les ventes des produits « iLuv » dans différents pays dont la France ;
- Le Requéant précise ne pas avoir autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine <iluv.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société JWIN ELECTRONICS CORP est titulaire de la marque internationale antérieure « iLuv » enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 895233 par le Requéant et exploitée pour les produits tels que « les accessoires pour habiller et protéger des produits de Apple et Samsung » ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <iluv.fr> présente des produits de « COCAÏNE.ME » correspondant à des produits exploités sous la marque du Requéant et notamment « Mobile case » ;
- Le Titulaire est le Directeur de Cocaïne Creative Technologies et le titulaire du nom de domaine <cocaine.me> enregistré le 9 juillet 2008 ;
- Le Titulaire a proposé de vendre au Requéant quatre noms de domaine dont <iluv.fr> pour une somme totale de 25 000 USD ;
- Le Titulaire du nom de domaine exerce son activité dans le même secteur que celle du Requéant et indique que si le nom de domaine <iluv.fr> n'est pas racheté par le

Requérant avant le 25 janvier 2013, il entend l'utiliser pour sa propre entreprise personnelle ;

- Le Titulaire a été consultant du Requérant pour l'Europe et notamment la France, il ne peut donc ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <iluv.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant 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. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <iluv.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine <iluv.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 4 novembre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

