



DÉCISION DE L'AFNIC

i-luv.fr

Demande n° FR-2013-00526

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société iLuv Creative Technology

Le Titulaire du nom de domaine : La société JPS MARKETING FRANCE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : i-luv.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 mars 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 25 avril 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 25 avril 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 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 Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <i-luv.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 fourni en langue anglaise avec traduction française 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 par un titulaire non indiqué ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <i-luv.fr> enregistré le 21 mars 2007 ;
- Liste de noms de domaine comprenant notamment les termes « jwin » et/ou « iluv » enregistrés sous des extensions en Asie et en Europe ;
- Captures d'écran non datées des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <i-luv.fr> à savoir la page d'accueil ainsi que les pages « Qui sommes nous » et « Contactez-nous » ;
- Distributor Agreement en anglais de mars 2011 conclu entre le Requérant et le Titulaire ;
- 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 ;
- Article du 25 octobre 2012 « iLuv annonce les premiers accessoires Lighting officiels » paru sur le site web <http://www.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 le site web <http://www.itrmobiles.com> ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « i-luv » avec le moteur de recherche Google le 15 novembre 2013 ;
- Courriel, en anglais traduit partiellement, envoyé par le Requêteur le 31 juillet 2013 demandant la signature d'un Assignment agreement entre le Requêteur et le Titulaire pour transfert du nom de domaine <i-luv.fr> au bénéfice du Requêteur ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic numéros :
 - FR-2011-00013 concernant le nom de domaine <sonos.fr> rendue le 24 janvier 2012 ;
 - FR-2012-00119 concernant le nom de domaine <yahoomag.fr> rendue le 27 juillet 2012 ;
 - FR-2013-00458 concernant le nom de domaine <iluv.fr> rendue le 4 novembre 2013 ;
- Publication « Les tendances de Syreli - 1^{ère} édition » réalisée et éditée par l'Afnic.

Dans sa demande, le Requêteur 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 Requêrante

La Requêrante, 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 de nombreux noms de domaines parmi lesquels <iluv.com> enregistré le 13 octobre 2002, de même que des 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 Gilles D. résidant en France (Pièce n°5).

La marque « iLuv » est par ailleurs largement diffusée sur le territoire français comme en témoignent les articles de magazines et de sites internet français faisant la promotion de ces produits (Pièce n°6). En conséquence et dans la droite ligne des décisions AFNIC relatives aux noms de domaine <sonos.fr> et <yahoomag.fr> (Pièce n°7), 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 <i-luv.fr>.

2. L'éligibilité de la Requêrante

Comme il a été présenté plus avant, la Requêrante 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 ne sollicite pas la transmission du nom de domaine <i-luv.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 page 13 du document intitulé « tendances de Syreli » disponible sur le site internet de l'AFNIC (Pièce n°8).

Dans sa décision <iluv.fr> datée du 4 novembre 2013 présentant des faits quasi-identiques à ceux de l'espèce (Pièce n°9), l'AFNIC a d'ailleurs retenu que la Requérante était fondée à demander la suppression 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 page 13 du document intitulé « tendances de Syreli » disponible sur le site internet de l'AFNIC (Pièce n°8).

Dans sa décision <iluv.fr> datée du 4 novembre 2013 présentant des faits quasi-identiques à ceux de l'espèce (Pièce n°9), l'AFNIC a d'ailleurs retenu que la Requérante était 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 <i-luv.fr> avait été réservé le 21 mars 2007 par la société JPS Marketing France (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 identique, ou à tout le moins quasi identique à la marque internationale « iLuv » n°895233, le tiret entre « i » et « luv » étant insignifiant aussi bien d'un point de vue phonétique, visuel que conceptuel.

Dès lors, le nom de domaine <i-luv.fr> est 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 en raison de ce que le nom de domaine <i-luv.fr> a été réservé :

- en parfaite connaissance des droits de la Requérante,
- sans autorisation, et
- dans l'unique but de profiter de la notoriété des produits sous marque « iLuv ».

4.1. Le choix du terme <i-luv.fr> n'est pas fortuit

Le choix du terme <i-luv.fr> ne saurait être fortuit.

En effet, le Titulaire ne pouvait ignorer les droits de propriété intellectuelle que détient la société jWIN sur le signe « iLuv »:

□ D'une part, la marque « iLuv » jouit d'une forte notoriété au niveau international comme en témoignent les nombreux articles français (Pièce n°6) 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&column=&search>).

D'autre part, une simple recherche des termes « i-Luv » sur « Google » donne environ 109 000 000 résultats contenant le terme « iLuv » (le tiret étant automatiquement supprimé par le moteur de recherche) qui renvoient à la marque « iLuv » (Pièce n°11).

Toute personne de bonne foi qui cherche à déposer le nom de domaine <i-luv.fr> sait donc instantanément que l'enregistrement de ce nom de domaine porte atteinte aux droits de la Requérante et ne peut donc que décider d'abandonner l'enregistrement envisagé.

□ Enfin, il convient de préciser que JPS Marketing France est une société spécialisée dans la commercialisation et la distribution d'électroménagers et d'appareils électroniques.

Mais pire encore, le 27 juin 2011 les Parties ont conclu un contrat de distribution aux termes duquel jWIN a autorisé JPS Marketing France à distribuer les produits « iLuv » en France (Pièce n°12) et ce jusqu'à mars 2012.

La société jWIN n'avait à l'époque pas connaissance de la réservation antérieure du nom de domaine <i-luv.fr> par JPS Marketing France, qui s'est d'ailleurs bien gardée d'informer la Requérante de ce dépôt lorsque les Parties étaient en relations d'affaires.

Dès lors, JPS Marketing France ne saurait prétendre ne pas connaître la dénomination « iLuv » de même que la société jWIN.

C'est donc incontestablement en parfaite connaissance des activités de la société jWIN et plus particulièrement de sa marque <iLuv> que JPS Marketing France a enregistré frauduleusement le nom de domaine <i-luv.fr>

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

La société JPS Marketing France a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d'attirer les internautes sur son site internet et de vendre les produits « iLuv » alors même qu'il n'est pas distributeur agréé de la Marque.

En effet, force est de constater que le nom de domaine <i-luv.fr> dirige les internautes vers un site proposant la commercialisation de nombreux accessoires « iLuv » (Pièce n°13) créant ainsi un risque de confusion très fort avec la Requérante.

Ce risque de confusion est d'autant plus fort que la rubrique « Qui sommes-nous ? » du site internet litigieux renseigne sur l'activité de la société iLuv CREATIVE TECHNOLOGY (Pièce n°14).

Le seul indice permettant à l'internaute de savoir que le site appartient en réalité à JPS Marketing France se trouve dans la rubrique « Contactez-nous » dans laquelle JPS Marketing France indique son adresse et son numéro de téléphone (Pièce n°15).

L'exploitation du nom de domaine <i-luv.fr> pour commercialiser des produits « iLuv » alors que JPS Marketing n'est plus distributeur agréé de la marque démontre indubitablement la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine qui recherche manifestement à induire en erreur les internautes et à leur faire croire que le site internet est exploité par iLuv CREATIVE TECHNOLOGY et donc jWIN.

En outre, il convient de souligner que le 31 juillet 2013, la société jWIN a demandé à Mr. Jean-Paul S., président de JPS Marketing France de lui transférer le nom de domaine en échange du paiement des frais d'enregistrement (Pièce n°16).

Cette demande demeure sans réponse à ce jour.

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

Dans des circonstances similaires, l'AFNIC a déjà ordonné la suppression du nom de domaine <iluv.fr> (Pièce n°9).

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 <i-luv.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,

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 qu'un des éléments substantiels de la demande du Requérant n'était pas fourni en langue française à savoir « Distributor Agreement ».

Le Collège a donc décidé de l'écarter de la discussion.

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 <i-luv.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 ;
- Quasi-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 <i-luv.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. 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 <i-luv.fr> est quasi-identique à la marque internationale antérieure « iLuv », en vigueur en France, enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 895233 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 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 Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Le Collège a constaté que le Requérant précise ne pas avoir autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine <i-luv.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société JWIN ELECTRONICS CORP est titulaire de la marque internationale antérieure « i-Luv » enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 895233 par le Requérant et exploitée pour les produits tels que « les accessoires pour habiller et protéger des produits de Apple et Samsung » ;
- Les captures d'écran fournies par le Requérant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <i-luv.fr> présente :
 - Le Requérant comme l'éditeur du site et le fabricant des produits proposés ;
 - Les produits du Requérant ;
 - Le Titulaire en qualité de « Service client » à la page « Contactez nous » ;
- Le Requérant a indiqué sans apporter d'éléments exploitables avoir conclu avec le Titulaire un contrat de distribution ne conférant pas à ce dernier les droits d'enregistrer le nom de domaine <i-luv.fr> et que ce contrat de distribution serait terminé.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <i-luv.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 n'avait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <i-luv.fr> respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <i-luv.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 20 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

