



DÉCISION DE L'AFNIC

scubapro.fr

Demande n° FR-2013-00358

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Johnson Outdoors Inc.

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : scubapro.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 septembre 2012

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

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

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 avril 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 2 mai 2013.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 6 mai 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 3 juin 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <scubapro.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

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

535 182 992 au RCS de Draguignan immatriculée le 12 octobre 2011 et radiée depuis le 6 mars 2012 ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <sema-communication.fr> enregistré le 15 octobre 2011 par le Titulaire ;
- Délégation de pouvoir du Requérant à Maître E. LOGEAIS aux fins de représentation dans le cadre de la procédure SYRELI relative au nom de domaine <scubapro.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

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

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

Le 25 août 1998, Johnson Outdoors Inc. a procédé à l'enregistrement du nom de domaine (ci-après NDD) <scubapro.com>. (pièce n°3) qui donne accès à un site scubapro.com (pièce n° 4). Johnson Outdoors Inc., via la société française Scubapro/Uwatec, a mis en place un réseau de distribution de ses produits en France, notamment par l'intermédiaire de distributeurs agréés. En février 2013, son attention a été attirée sur l'existence d'un NDD scubapro.fr réservé par un tiers et qui pointait sur le site web d'une société distribuant des produits Scubapro.

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

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

I – L'intérêt à agir du Requérant

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

Marque communautaire verbale SCUBAPRO n°4791877 enregistrée le 19 décembre 2005
NDD <scubapro.com> enregistré le 25 août 1998

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

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

1. Le NDD est identique aux droits de marques et au NDD antérieur du Requérant

Le NDD <scubapro.fr> reproduit servilement la marque communautaire verbale antérieure « scubapro » ainsi que le NDD antérieur <scubapro.com> du Requérant mentionné ci-dessus.

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

Ainsi, dans une décision SYRELI « decathlon.re » du 23 avril 2012, le collège a prononcé l'atteinte aux droits antérieurs du requérant qui disposait d'un NDD identique sous une autre extension et d'une marque identique. La même solution a été choisie par le collège ayant tranché le litige concernant le NDD <porno chic.fr> dans sa décision du 5 mars 2012 dans lequel le requérant disposait de marques identiques antérieures.

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

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

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

De plus, « Sema-communication » qui exploite un site sema-communication.fr ne correspond à aucune société enregistrée auprès du RCS, les seules entreprises ayant pour dénomination « SEMA Communication » étant des sociétés aujourd'hui radiées et dont l'activité ne correspond ni à celle affichée sur le site de Sema-communication, ni aux activités de plongée conduites par le Requéran. Ainsi aucune société ne correspond au numéro de RCS (309 479 418) fourni par Sema-communication sur son site Internet (pièce n°10), lequel est référencé par l'AFNIC comme le site web de référence pour le NDD sema-communication.fr. Ce numéro correspond à un entrepreneur individuel M. Alain D., situé à Toulon, dont l'activité principale était « autres activités informatiques » et qui est radiée depuis plus de 7 ans (pièce n°11). Le contact administratif de Sema-communication est Mme Emeline D., entrepreneur individuel radié (pièce n° 12). En outre, des adresses différentes sont fournies à chaque page de ce site ainsi que dans les différents documents, rendant ainsi impossible l'identification certaine de l'entité Sema-communication. Ainsi, les deux Whois correspondant aux deux NDD en <.fr> dont dispose Sema-communication, à savoir <scubapro.fr> et <sema-communication.fr> (pièce n°13) indiquent des adresses identiques mais dans des villes différentes.

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

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

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

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

- Fait un usage du NDD visant à tromper le consommateur qui souhaite se rendre sur le site officiel de la société Johnson Outdoors Inc. en France en tapant scubapro.fr et se retrouve dirigé sur un site <easydive-shop.fr> proposant à la vente des produits Scubapro, créant ainsi un risque de confusion sur la nature et la qualité de ce site pour offrir à la vente des produits de marque « scubapro ».

Le titulaire du NDD, Sema-Communication, ne dispose donc d'aucun droit ni intérêt légitime à utiliser le NDD litigieux.

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

3.1- Cet article dispose que peut caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le titulaire d'un NDD d'avoir obtenu l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement. En l'espèce, le NDD a été

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

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

3.2- L'article R20-44-46 CPCE dispose que « peut notamment caractériser la mauvaise foi [...] le fait, pour le [...] titulaire d'un nom de domaine [...] d'avoir obtenu [...] l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant la confusion dans l'esprit du consommateur ».Le comportement du titulaire et les raisons pour lesquelles il a enregistré le NDD litigieux correspondent à une démarche manifeste qui cherche à tirer profit des droits de marque dont le Requéant est titulaire sur le nom « scubapro » en enregistrant un NDD constitué de cette marque connue et reconnue dans le milieu de la plongée afin d'attirer des clients sur un site particulier d'un distributeur, créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur porté à croire qu'il arrive sur le site officiel des produits Scubapro. Or le site officiel pour les produits Scubapro est celui qui est accessible à l'adresse scubapro.com.

Pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées, le Requéant demande la transmission du NDD <scubapro.fr> à son profit ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 6 mai 2013.

Le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Un formulaire non signé et non visé par l'administration compétente par lequel Monsieur Alain D. déclare une activité de prestations informatiques en tant qu'auto entrepreneur depuis le 9 juillet 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, Ce nom de domaine a été réservé pour le compte de Monsieur Grégory P. sté EASYDIVE en date du 5 décembre 2010 ce nom de domaine appartient à Mr Grégory P. et non à la société SEMA COMMUNICATION.Si quelqu'un veut récupérer ce nom de domaine je n'y vois aucun inconvénient mais il faut demander l'autorisation à EASYDIVE Cordialement »

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 <scubapro.fr> est :

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

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société JOHNSON OUTDOORS INC. est immatriculée aux Etats Unis 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. ».

Bien qu'évoquant une filiale française, le Requérant ne demande pas la transmission du nom de domaine <scubapro.fr> au bénéfice de cette dernière ; de même qu'il n'apporte aucune pièce permettant de prouver le lien juridique entre celle-ci et le Requérant.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est irrecevable.

V. Décision

Le collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <scubapro.fr> au profit du Requérant est inapplicable et rejette donc sa demande.

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 3 juin 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :

Nathalie BOULVARD