



DÉCISION DE L'AFNIC

jacuzzi.fr

Demande n°FR-2014-00795

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JACUZZI INC.

Le Titulaire du nom de domaine : La société IRIS INTERNATIONAL

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jacuzzi.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mai 2004

Date de renouvellement du nom de domaine : 18 avril 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 18 avril 2015

Bureau d'enregistrement : REGISTER NV/SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 octobre 2014 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 Requéant.
- 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 10 novembre 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 décembre 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 décembre 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <jacuzzi.fr> par le Titulaire est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et 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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Certificate of incorporation of NJO INC. from the Secretary of State of Delaware fourni en anglais ;
- Certificate of Amendment of certificate of incorporation of NJO INC. from the Secretary of State of Delaware, fourni en anglais ;
- Extrait Kbis du 28 septembre 2014 de la société JACUZZI France immatriculé le 26 février 2010 sous le numéro 399 768 043 au R.C.S. de Cusset ayant acquis par fusion les actifs de la société ATELIER DU BAIN (immatriculée au R.C.S. de Cusset sous le numéro 975 420 431) ;
- Notice complète de marques allemandes enregistrées par la société JACUZZI INC et notamment :
 - La marque « JACUZZI » numéro 2061287 enregistrée le 03 décembre 1992 pour les classes 9 et 11 ;
 - La marque « JACUZZI » numéro 1093516 enregistrée le 16 août 1984 pour les classes 6, 7, 10 et 20.
- Notice complète de la marque Benelux « 0433222 » enregistrée le 12 mai 1987 et dûment renouvelée par la société JACUZZI INC pour les classes 7, 10 et 11 ;
- Notice complète de la marque française « JACUZZI » numéro 1409755 enregistrée le 20 mai 1987 par la société JACUZZI INC. et dûment renouvelée pour les classes 7, 10 et 11 ;
- Notice complète de la marque communautaire « Jacuzzi » numéro 7289283 enregistrée le 26 septembre 2008 par la société JACUZZI INC. pour les classes 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 35, 39, 42 et 44 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jacuzzi.com> enregistré le 04 juin ???? par le Requéant ;
- Captures d'écran, en date du 28 octobre 2014, de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <jacuzzi.com> et notamment les pages :
 - Legal Statement ;
 - Trademark use and guidelines ;

- Captures d'écran, en date du 28 octobre 2014, des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <jacuzzi.eu>, <jacuzzi.it>, <jacuzzi.es>, <jacuzzi.pt>, <jacuzzi.de> et <jacuzzi.france.com>.
- Capture d'écran de la page internet « Marque déposée » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <jacuzzi.france.com> ;
- Attestation de la secrétaire assistante du Requérant, Madame Nicole S., sur l'existence d'une filiale française du Requérant, la société JACUZZI France SAS laquelle détient une licence d'utilisation du « Jacuzzi » ;
- Copie du Passeport de Madame Nicole S. ;
- Form 5471 Information Return of U.S. Persons With Respect To Certain Foreign Corporations ;
- Form 851 Affiliations Schedule ;
- Trademark License Agreement entre le Requérant et la société JACUZZI FRANCE SAS, accompagné d'une traduction partielle en langue française ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jacuzzi.fr> enregistré le 18 mai 2004 par la société IRIS INTERNATIONAL ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jacuzzi.france.fr> enregistré le 06 juin 2005 par la société JACUZZI France ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jacuzzi.france.com> enregistré le 23 mars 2004 par la société ATELIER DU BAIN ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jacuzzi.be> enregistré le 18 décembre 2000 par la société JACUZZI INC. ;
- Courriel du 18 avril 2014 entre le Titulaire et la société JACUZZI France lui notifiant les échanges de mails relatifs à la « négociation entreprise en 2006 » ;
- Courriels de septembre 2005 et de janvier 2006 échangés entre M. Frédéric E. de la société ACTIVIMMO et le représentant de la société française JACUZZI France concernant le prix de vente du nom de domaine <jacuzzi.fr> ;
- Courrier du Requérant adressé au Titulaire le 28 avril 2014 (en anglais accompagné d'une traduction partielle), le mettant en demeure de lui transmettre le nom de domaine <jacuzzi.fr> et d'en cesser toute utilisation ;
- Courriel de Réponse du Titulaire, en date du 30 avril 2014 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <activimmo.be> enregistré le 05 février 2001 par la société IRIS INTERNATIONAL SA ;
- Capture d'écran du 17 septembre 2014 du site internet <http://www.activimmo.be> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <jacuzzi.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Jacuzzi Inc (ci-après, « Jacuzzi Inc »), société de droit américain établie selon la loi de l'Etat du Delaware (pièce 1) chapeaute un groupe de sociétés ayant notamment pour activité la fabrication et la distribution de spas, commercialisés sous des marques appartenant à Jacuzzi Inc. et notamment en Europe : la marque française verbale « jacuzzi » n°1409755, enregistrée le 20/05/1987 ; la marque communautaire semi-figurative « jacuzzi » n°7289283, enregistrée le 26/09/2008 ; les marques belge (1987 n°0433222) et allemandes (1984 n°1093516 et 1992 n°2061287) « jacuzzi » (pièce 2). Jacuzzi Inc a par ailleurs enregistré le nom de domaine (NDD) <jacuzzi.com>, le 04/06/1995, (pièce 3) qui donne accès à un site www.jacuzzi.com (pièce 4). Les extraits du site attestent de l'usage des marques « jacuzzi », la page d'accueil étant la même pour les sites jacuzzi.eu, jacuzzi.it, jacuzzi.es, jacuzzi.pt, jacuzzi.es et chaque site précisant la politique de protection des marques « jacuzzi » à l'instar des notices et «guidelines» figurant sur le site www.jacuzzi.com (pièces 4 et 5). Jacuzzi Inc a mis en place un réseau de distribution de ses produits en Europe, avec notamment la société française Jacuzzi France (pièce 6), sous-filiale indirecte de Jacuzzi Inc. et licencié des marques Jacuzzi pour la France (pièces 7,8 et 9). Jacuzzi France n'a pas pu enregistrer le NDD <jacuzzi.fr> déjà enregistré par la sté. belge Iris International (ci-après « Iris ») le 18 mai 2004 (pièce 10). Elle a alors enregistré <jacuzzi.france.fr> le 06/06/2005

(pièce 11). Parallèlement, la société Atelier du Bain, distributeur initial de portes de douches Jacuzzi qui fusionna en 2010 avec jacuzzi France, utilisait <jacuzzi.fr> qu'elle avait enregistré le 23/03/2004 (pièce 12). Il s'avère que le NDD <jacuzzi.fr> n'est pas exploité par Iris depuis son enregistrement. Aussi Jacuzzi France interrogea en avril 2014 le bureau d'enregistrement e-Zone qui avait enregistré le NDD <jacuzzi.fr>. La société IRIS International lui adressa alors un mail transférant « la négociation entreprise en 2006 avec votre conseil...concernant le nom de domaine Jacuzzi.fr » (pièce 13), attestant qu'IRIS avait fixé un prix pour céder ce nom de domaine. La société Jacuzzi Inc. adressa alors le 28 avril 2014 une mise en demeure à Iris International de lui transférer le nom de domaine <jacuzzi.fr> qu'IRIS voulait monnayer (pièce 14). Iris renvoya alors le 30 avril 2014 un mail de réponse contestant que le NDD soit à vendre mais appelant Jacuzzi Inc. à contacter son conseil belge pour l'analyse de sa « demande » (pièce 15). La société Jacuzzi Inc. après avoir fait un point avec ses filiales européennes, et considérant que « jacuzzi » (marque, dénomination et nom commercial) avait été indûment enregistré par Iris, entité non autorisée par et n'ayant aucun lien avec Jacuzzi Inc, a décidé de déclencher la présente procédure Syreli pour obtenir la transmission du NDD au profit de la société Jacuzzi France du groupe Jacuzzi, licencié exploitant des marques « Jacuzzi ® » (cf www.jacuzzi.france.com/ pièce 5).

Le Requéant indique qu'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire n'est en cours concernant le NDD litigieux.

II – L'intérêt à agir du Requéant

La société Jacuzzi Inc. est titulaire de droits sur le signe JACUZZI qui sont antérieurs au NDD litigieux. Il s'agit tout d'abord de marques [marque française « jacuzzi » n° 1409755, enregistrée le 20 mai 1987 ; marque verbale belge « jacuzzi » n° 433222, enregistrée le 12 mai 1987 ; deux marques verbales allemandes « jacuzzi » n° 2061287 et 1093516, enregistrées respectivement les 31 mars 1994 et 7 juillet 1986 (pièce 2)] et d'un nom de domaine <jacuzzi.com> enregistré le 4 juin 1995 (pièce 3) et qui conduit à un site jacuzzi.com dont le copyright appartient à Jacuzzi Inc. (pièce 4). Par ailleurs, « jacuzzi » constitue la dénomination et le nom commercial de Jacuzzi Inc. et figure dans ceux de ses filiales et licenciées française (Jacuzzi France), italienne (Jacuzzi Europe SpA) et anglaise (Jacuzzi Spa and Bath Ltd) (mentionnés sur les sites www.jacuzzi.it, www.jacuzzi.france.com et www.jacuzzi.eu). Par conséquent, la société Jacuzzi Inc. dispose d'un intérêt à agir contre le titulaire du NDD <jacuzzi.fr> pour obtenir le transfert de ce NDD enregistré en violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE. Ce transfert est demandé au profit de la société française Jacuzzi France, filiale indirecte située en France et exploitant les marques Jacuzzi ® (pièces 7, 8 et 9), conformément aux décisions rendues par le collège dans le cadre de SYRELI (AFNIC, 27/07/2012, n° FR-2012-00119, yahoomag.fr).

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

1. Le NDD litigieux est identique aux marques et au NDD antérieurs du Requéant.

Le NDD <jacuzzi.fr> reproduit les marques verbales française, belge et allemande antérieures « jacuzzi » ainsi que les NDD antérieurs <jacuzzi.com> et <jacuzzi.be> (pièce 16) du Requéant. La seule modification de l'extension <.fr> n'altère pas la reproduction servile de la marque « jacuzzi » dans le NDD « jacuzzi.fr ». (AFNIC, 23/04/2012, FR-2012-00049, decathlon.re ; 05/03/2012, FR-2012-00028, pornochic.fr). Le NDD <jacuzzi.fr> est donc bien identique aux droits antérieurs du Requéant.

2. Iris International n'a ni droit sur le NDD ni intérêt légitime à l'utilisation, à quelque titre que ce soit, de l'expression « JACUZZI » au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE. Iris n'a aucun intérêt légitime à utiliser le NDD litigieux. - Iris ne détient aucun droit sur la marque JACUZZI ou sur une dénomination similaire ou apparentée. Elle n'a par ailleurs aucun lien d'affaires avec le Requéant ou les sociétés de son groupe et n'a jamais été autorisée par le Requéant à enregistrer ni à utiliser le NDD « jacuzzi.fr ». Alléguer que le mot « jacuzzi » est générique est un argument inopérant car le collège n'est pas compétent pour apprécier la validité de la marque (AFNIC, 19 March 2012, n° FR-2012-00031, paris-eiffel-tour.fr) et par ailleurs la marque « jacuzzi » est exploitée de manière extensive en Europe (pièces 4 et 5).

- L'activité d'Iris n'a aucun lien avec celle du groupe Jacuzzi puisqu'elle est spécialisée dans la concession de licences de logiciels dans le secteur immobilier. D'ailleurs, pour ses activités, elle utilise le site actif www.activimmo.be (pièce 17), le nom commercial «activimmo» et a enregistré le NDD <activimmo.be> le 5 février 2001 (pièce 18).

- Iris n'utilise pas le NDD litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

En 2005, lorsqu'elle avait été approchée par Jacuzzi France, Iris-Activimmo indiquait qu'elle avait réservé ce NDD « dans le but de réaliser un portail pour tout ce qui tourne autour du domaine des jacuzzis, spas, douches, saunas, etc... » et qu'elle avait « déjà fait réaliser fin 2004 différentes études avec notre web agences afin de prévoir le lancement de ce portail » et que le prix de cession du NDD devait tenir compte de ces coûts (pièce 19). Aucune preuve à l'appui de ces dires n'était apportée et Jacuzzi ne donna pas suite à sa demande amiable de récupérer le NDD qu'Iris était prête à lui céder pour un montant substantiel de 10 000 € (pièce 19). Or, depuis son enregistrement en 2004, Iris n'utilise pas le NDD litigieux et n'a aucune activité en France avec ce NDD ou de projet d'exploitation du NDD, comme elle le prétendait en 2005. Lorsque l'adresse www.jacuzzi.fr est entrée dans la barre d'adressage, l'internaute est redirigé vers une page sur laquelle apparait un message demandant à l'internaute ce qu'il souhaiterait trouver sur www.jacuzzi.fr (pièce 21).- En fait, Iris avait pour seule intention de vendre <jacuzzi.fr> dans la mesure où Jacuzzi Inc. développait son activité en France avec un nouveau distributeur, Jacuzzi France. En effet, un an seulement après avoir enregistré <jacuzzi.fr>, elle indiquait que « [ses] administrateurs acceptent de céder ce nom de domaine » pour un prix initial de 10 000 € qui fut réduit à 6 001 € (pièce 20). A cette époque, Iris n'ignorait pas que c'était Jacuzzi France qui cherchait à récupérer le nom de domaine «jacuzzi.fr ». En 2014, le président d'Iris a d'ailleurs immédiatement adressé à Jacuzzi France la correspondance de 2005 dès qu'il a appris que Jacuzzi France avait contacté son bureau d'enregistrement E-zone (pièce 13).

Iris n'a donc manifestement ni droit ni intérêt légitime à utiliser le NDD litigieux.

3. Le NDD litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE

3.1. D'une part, Iris a enregistré le NDD litigieux de mauvaise foi.

Iris a enregistré le NDD litigieux, le 18 mai 2004, en .fr et non en .be alors qu'elle est domiciliée et active en Belgique et non en France. Elle ne pouvait plus enregistrer « jacuzzi.be » qui avait été enregistré dès 2000 et était exploité par le distributeur belge de produits Jacuzzi. A cette date, Iris ne pouvait ignorer (i) l'existence et l'exploitation de la marque enregistrée par le Requêteur « jacuzzi » en Europe, notamment en France et en Belgique ; (ii) ni les enregistrements antérieurs de NDD incluant « jacuzzi », à savoir <jacuzzi.be>, enregistré 18 décembre 2000 (pièce 16), et <jacuzzi.france.com> enregistré le 23 mars 2004 par un ancien distributeur de Jacuzzi, Atelier du Bain, qui a fusionné avec la société Jacuzzi France (pièce 6). Iris a donc enregistré <jacuzzi.fr> de mauvaise foi, en connaissance des droits antérieurs de tiers ayant des intérêts légitimes à utiliser des NDD « jacuzzi » dans leurs pays respectifs en qualité de licenciés/distributeurs (AFNIC, n° FR-2012-00044, ibanque.fr).

Le groupe Jacuzzi s'efforce d'enregistrer des noms de domaine « jacuzzi » dans les extensions géographiques correspondant à chaque pays européen où ses produits sont distribués. L'enregistrement de « jacuzzi.fr » par Iris empêche le Requêteur de pouvoir ainsi exploiter ce NDD, via son distributeur/licencié Jacuzzi France alors même que celui-ci est licencié des marques Jacuzzi et titulaire de la dénomination sociale et du nom commercial « jacuzzi ». Malgré ses dénégations récentes, IRIS a enregistré « jacuzzi.fr » sans droit à seule fin de le monnayer à Jacuzzi Inc. comme le démontre l'historique de sa relation avec Jacuzzi Inc.

3.2. D'autre part, aucune utilisation de bonne foi du NDD litigieux n'a été faite.

Une recherche Google sur « jacuzzi.fr » ne donne aucun résultat. Il faut entrer « jacuzzi.fr » dans la barre d'adressage pour accéder à un message demandant à l'internaute ce qu'il souhaiterait trouver sur www.jacuzzi.fr (pièce 21). Cette page inactive, sans aucune mention de son auteur, atteste de l'absence de projet pour le NDD et du risque de confusion délibérément créé.

Ainsi la démarche d'Iris traduit manifestement un accaparement dudit NDD pour le vendre, en priorité au Requêteur, titulaire de la marque « Jacuzzi » et premier concerné. Au surplus, le risque de confusion avec les activités de la société Jacuzzi France est inévitable et préjudiciable.

Iris International a bien enregistré et «utilise» le NDD litigieux de mauvaise foi.

IV- Conclusion

Jacuzzi Inc demande donc le transfert à Jacuzzi France, filiale indirecte appartenant au groupe américain Jacuzzi, du NDD <jacuzzi.fr> conformément aux dispositions de l'article L. 45-6 CPCE.».

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 décembre 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Courriels de juin 2005 à janvier 2006 échangés entre M. Frédéric E. de la société ACTIVIMMO et le représentant de la société française JACUZZI France concernant le prix de vente du nom de domaine <jacuzzi.fr> ;
- Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique ;
- Arrêté du Gouvernement wallon portant codification des législations concernant le tourisme en vue de la création d'un code wallon du tourisme ;
- Refusal of application for a Community trade mark under Article 7 of the Regulation and Rule 11(3) of the Implementating Regulation ;
- Article paru le 19 janvier 2010 sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ayant pour titre « Sécurité des piscines » ;
- Article mis à jour le 24 mai 2013 sur le site internet du ministère de l'intérieur ayant pour titre « Peut-on installer un jacuzzi dans son jardin ? » ;
- Publication de la constitution de la société IMMOBILIERE IRIS en Annexe du Moniteur belge du 11 novembre 1992 - N. 921111- 476 ;
- ACTES et EXTRAITS d'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie concernant la modification des statuts de la société anonyme « IMMOBILIERE IRIS ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A. Pièces non-conformes. B. Jacuzzi Inc domicilié aux USA. C. jacuzzi.us en vente n'appartient pas à Jacuzzi Inc. D. Seul courrier entre Iris International – Activimmo SA et Jacuzzi Inc : 30 Avril 2014. Sans suite. Nom pas à vendre + procédure tardive après 10 ans. E. Marques « jacuzzi » en Europe pas valables. OHMI notifie en 2009 à Jacussi Inc refus d'enregistrement « Jacuzzi » générique. F. Belgique : Lois avec « jacuzzi » ; France : <http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/6legcshpf.pdf> page 62 « - ... jacuzzi » ; http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_legionelle_juillet_2008.pdf page 10 « Les spas et jacuzzi » ; <http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31475.xhtml> : « Peut-on installer un jacuzzi dans son jardin ? » ; <http://www.developpement-durable.gouv.fr/Questions-Reponses,13411.html> : « ... les spas, jacuzzis, ... » ; Suisse : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/eau/fichiers_pdf/DCPE-501_01.pdf page 3 : « ... jacuzzis et ... » ; G. Pas manque de légitimité, ni mauvaise foi. »

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,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

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 des éléments substantiels de l'argumentaire du Requêteur et de la réponse apportée par le Titulaire du nom de domaine <jacuzzi.fr> n'étaient pas fournis en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

Par ailleurs, conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Titulaire lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'éligibilité du Requêteur

Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <jacuzzi.fr> ;
- Cependant, le Requêteur demande la transmission du nom de domaine <jacuzzi.fr> au bénéfice de la filiale française JACUZZI FRANCE avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

iii. L'intérêt à agir du Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <jacuzzi.fr> était identique :

- À la marque française « JACUZZI » numéro 1409755 enregistrée le 20 mai 1987 par la société JACUZZI INC. et dûment renouvelée pour les classes 7, 10 et 11 ;
- À la marque communautaire « Jacuzzi » numéro 7289283 enregistrée le 26 septembre 2008 par la société JACUZZI INC. pour les classes 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 35, 39, 42 et 44 ;
- Au nom de domaine <jacuzzi.com> enregistré le 04 juin 1995 par le Requêteur.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le Collège a constaté que le nom de domaine <jacuzzi.fr> est identique à la marque française antérieure « JACUZZI », numéro 1409755 enregistrée le 20 mai 1987 par la société JACUZZI INC. et dûment renouvelée pour les classes 7, 10 et 11.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société JACUZZI INC.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française « JACUZZI », numéro 1409755 enregistrée le 20 mai 1987 par la société JACUZZI INC. dûment renouvelée pour les classes 7, 10 et 11 et exploitée pour des produits et services « installations thérapeutiques de bains tourbillonnaires ; appareils d'écumage pour piscines, aspirateurs à eau; produits pour l'hydrothérapie et installations thermales, notamment raccorderie, pompes, ensembles unitaires d'hydrothérapie comprenant des cuves et bacs, des filtres à eau, des appareils de chauffage de l'eau » etc. ;
- Le Requérant déclare n'avoir aucun lien avec le Titulaire et n'avoir octroyé aucune autorisation ni droit ;
- Le nom de domaine <jacuzzi> est identique à la marque « JACUZZI » du Requérant ;
- Le Titulaire a indiqué, lors de ses échanges avec le représentant de la société JACUZZI France en 2005 et 2006, avoir enregistré le nom de domaine <jacuzzi.fr> « dans le but de réaliser un portail pour tout ce qui tourne autour du domaine des jacuzzis, spas, douches, saunas, etc... » sans pour autant le démontrer ; A ce titre, le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requérant ;
- A ce jour, le Titulaire ne démontre toujours pas utiliser le nom de domaine <jacuzzi.fr> dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <jacuzzi.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <jacuzzi.fr> au profit de la filiale du Requérant, la société JACUZZI France.

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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 16 décembre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

