



DÉCISION DE L'AFNIC

ncnumericable-sfr.fr

Demande n° FR-2015-01028

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NC NUMERICABLE

Le Titulaire du nom de domaine : La société DOMAIN TRUSTEE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : ncnumericable-sfr.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 juillet 2015 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 juillet 2016

Bureau d'enregistrement : 101domain GRS Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 octobre 2015 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 22 octobre 2015.

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 24 novembre 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <ncnumericable-sfr.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 25 janvier 2015 de la société NC NUMERICABLE immatriculée le 6 août 1996 sous le numéro 400 461 950 au R.C.S. de Meaux ;
- Extrait Kbis du 5 octobre 2015 de la société NUMERICABLE-SFR immatriculée le 30 mars 2015 sous le numéro 794 661 470 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis du 11 février 2015 de la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR immatriculée le 18 novembre 1987 sous le numéro 343 059 564 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « NCNUMERICABLE » numéro 3352396 enregistrée le 12 avril 2005 et dûment renouvelée par la société NC NUMERICABLE pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française « NC NUMERICABLE INTERNET » numéro 3352397 enregistrée le 12 avril 2005 et dûment renouvelée par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « NUMERICABLE » numéro 3352399 enregistrée le 12 avril 2005 et dûment renouvelée par la société NC NUMERICABLE pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française « NUMERICABLE-SFR » numéro 4144106 enregistrée le 22 décembre 2014 et dûment renouvelée par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35 à 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « NUMERICABLE » numéro 97700038 enregistrée le 17 octobre 1997 et dûment renouvelée par la société NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « SFR SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE » numéro 1710003 enregistrée le 15 décembre 1988 et dûment renouvelée par la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE pour les classes 9 et 38 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « SFR » numéro 8135048 enregistrée le 4 mars 2009 par la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE pour les classes 9, 35 et 38 ;
- Notice complète de la marque internationale « NCNUMERICABLE » numéro 884832, ne désignant pas la France, enregistrée le 12 octobre 2005 par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « NC NUMERICABLE INTERNET » numéro 884833, ne désignant pas la France, enregistrée le 12 octobre 2005 par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « NUMERICABLE » numéro 884834, ne désignant pas la France, enregistrée le 12 octobre 2005 par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 ;

- Notice complète de la marque internationale semi figurative « NUMERICABLE GROUP » numéro 1227881, ne désignant pas la France, enregistrée le 5 juin 2014 par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41 ;
- Extraits des 2 et 6 octobre 2015 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par :
 - La société DOMAIN TRUSTEE : <ncnumericable-sfr.fr> le 29 juillet 2015 ;
 - La société NUMERICABLE : <ncnumericable.fr> et <numericable.fr> le 16 mars 2007, <numericable-sfr.fr> le 18 juin 2014 ;
 - La société NC NUMERICABLE : <ncnumericable.com> le 11 février 1998, <numericable.mobi> le 23 octobre 2007, <numericable.com> le 11 février 1998 ;
 - La société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIODÉPHONE-SFR : <sfr.fr> le 23 juillet 1996, <societefrancaiseduradiotelephone.fr> le 20 mai 2004 ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Le 29 septembre 2014 numéro D2014-1363 NC NUMERICABLE contre SARL HTV, M. L. ;
 - Le 11 avril 2015 numéro D2015-0186 NC NUMERICABLE contre REGISTRATION PRIVATE, DOMAINS BY PROXY, LLC / A.B., ncnumericable ;
 - Le 17 septembre 2015 numéro D2015-1329 NC NUMERICABLE contre M.E..

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Raison de la violation : faits et intérêt à agir du Requéant

1.1 Le Requéant, la société NC NUMERICABLE, créée en 1996, et ainsi dénommée en 2007, est un opérateur de télécommunications, télévision et fournisseur d'accès à Internet par câble exerçant son activité en France notamment.

NC NUMERICABLE est une filiale du groupe « NUMERICABLE GROUP » devenu « NUMERICABLE – SFR » à la suite du rachat de la société SFR.

Cette société fournit des services large bande par câble notamment en France. La société offre une large gamme de services tels que la télévision numérique et analogique, l'accès à Internet, des services téléphoniques et, depuis 2008, NUMERICABLE fournit un service de téléphonie mobile à ses clients. Premier fournisseur de télévision par câble et d'accès Internet en France métropolitaine, NUMERICABLE détient le plus grand réseau très haut débit en France, y compris une petite partie en utilisant la fibre optique ou FTTH.

Le Groupe NUMERICABLE a racheté en 2014 l'opérateur SFR afin d'enrichir son offre de téléphonie mobile. SFR bénéficie d'une forte renommée auprès du public, du fait de sa position d'opérateur majeur de télécommunications. Cette société fournit des services de téléphonie mobile, fixe, Internet, télévision IP et Internet mobile aux consommateurs et entreprises.

Le groupe NUMERICABLE – SFR fournit ses services auprès de 28 millions de clients, particuliers et entreprises, collectivités et opérateurs. En France, il est devenu le premier opérateur à proposer le réseau 4G (en 2012) et aujourd'hui cette technologie couvre 50% du territoire français.

L'ensemble du Groupe NUMERICABLE bénéficie aujourd'hui d'une forte renommée dans son domaine d'activité, eu égard à son exploitation intensive et soutenue dont elle fait l'objet depuis de nombreuses années.

Le Requéant a eu connaissance de la réservation du nom de domaine <ncnumericable-sfr.fr> par un tiers, sans son consentement, depuis le 29 juillet 2015 (ci-après « nom de domaine contesté »). Estimant que le nom de domaine contesté est identique ou à tout le moins similaire au point de prêter à confusion avec ses droits antérieurs, le Requéant, qui bénéficie d'un intérêt à agir, demande au Collège d'ordonner le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

1.2 Le Requéant est à ce titre titulaire d'une série de 40 marques reproduisant NUMERICABLE, dont notamment les marques ci-dessous, qui fonde notre Plainte :

– La marque française "NCNUMERICABLE" n° 05 3 352 396 déposée le 12 avril 2005, renouvelée ;

– La marque française "NUMERICABLE-SFR" n° 14 4 144 106 déposée le 22 décembre 2014.

– La marque française "NUMERICABLE" n° 05 3 352 399 déposée le 12 avril 2005, renouvelée ;

- La marque française "NUMERICABLE" n° 97 700 038 déposée le 17 octobre 1997, renouvelée ;

La présente plainte est également fondée sur les marques suivantes, détenues par Société Française du Radiotéléphone – SFR, entité du groupe NUMERICABLE – SFR :

- La marque française semi-figurative "SFR Société Française du Radiotéléphone" n° 1710003 déposée le 15 décembre 1988, renouvelée ;

- La marque communautaire semi-figurative "SFR" n° 8135048 déposée le 4 mars 2009 ;

La copie des certificats d'enregistrement est jointe aux présentes (Annexe 2).

La plainte est également basée sur les dénominations sociales suivantes :

- « NUMERICABLE – SFR » inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° RCS 794 661 470 ;

- « NC NUMERICABLE » inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° RCS 400 461 950 ;

- « SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR » inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° RCS 343 059 564.

Des copies des extraits K-Bis concernés sont jointes en Annexe 3.

Le Requéran est par ailleurs titulaire de nombreux noms de domaine composés du radical "NUMERICABLE" seul ou associé à un autre terme, notamment :

- nnumericable.com, enregistré le 11 février 1998 ;

- nnumericable.fr, enregistré le 16 mars 2007 ;

- numericable.com, enregistré le 11 février 1998 ;

- numericable.fr, enregistré le 16 mars 2007 ;

- numericable-sfr.fr, enregistré le 18 juin 2014.

Enfin, la Société Française du Radiotéléphone – SFR est elle-même titulaire de noms de domaine reproduisant au moins partiellement sa dénomination tel que :

- sfr.fr, enregistré le 23 juillet 1996 ;

- societefrancaiseduradiotelephone.fr, enregistré le 20 mai 2004.

Une copie des recherches effectuées dans la base de données WHOIS de l'AFNIC et de GANDI.NET, le 6 octobre 2015 est jointe (Annexe 4).

Les signes NUMERICABLE et SFR bénéficient en France, d'un caractère distinctif fort et d'une renommée certaine dans le domaine des télécommunications, les consommateurs les identifiant immédiatement comme les opérateurs majeurs en télécommunication et fourniture d'accès à des réseaux « très hauts débits ».

Pour l'ensemble de ces raisons, le Requéran dispose de droits antérieurs forts qui justifient de son intérêt à agir.

II. Motifs de la demande

La présente plainte est fondée sur l'article L 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques.

A. Le nom de domaine « nnumericable-sfr.fr » porte manifestement atteinte aux droits antérieurs du Requéran

Le nom de domaine contesté « nnumericable-sfr.fr » est quasiment-identique aux droits antérieurs « nnumericable » et « sfr » du Requéran et en constitue la reproduction : il combine les marques antérieures du Requéran sans modification, ni ajout. La séparation de « nnumericable » et « sfr » par un tiret est sans incidence, puisqu'il s'agit d'une architecture commune des URL. La contrefaçon par reproduction est donc caractérisée.

Le nom de domaine contesté « nnumericable-sfr.fr » constitue à tout le moins l'imitation des droits antérieurs précités en ce que les similitudes entre les signes sont fortes : ils partagent les mêmes

termes communs, NC NUMERICABLE et SFR, placés dans le même ordre. Le nom de domaine contesté est donc similaire et susceptible de prêter à confusion avec les droits du Requéant. La contrefaçon par imitation est donc également caractérisée.

Les droits du Requéant sont exploités pour des produits et services de télécommunications, téléphonie fixe et mobile, Internet, réseaux Très haut débit.

Au jour du dépôt de la présente plainte, le nom de domaine contesté « nnumericable-sfr.fr » ne dirige vers aucun contenu.

Pour autant, le Requéant ne saurait tolérer davantage la réservation par un tiers, du nom de domaine contesté « nnumericable-sfr.fr », sans son consentement, et qui constitue de toute évidence un acte de contrefaçon et de parasitisme à l'encontre de la renommée de ses droits antérieurs ainsi qu'une tentative d'usurpation de son identité, très préjudiciable à son image.

Le Titulaire ne pouvait clairement ignorer la renommée des signes précités en France dès lors que comme démontré précédemment, il constitue la dénomination sociale du premier câblo-opérateur sur le territoire français et qu'il a été reconnu comme tel par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI à plusieurs reprises (Annexe 5).

En conséquence, il est évident que le Titulaire a voulu en tirer profit de manière litigieuse.

Le Requéant demande donc au Collège de considérer que le nom de domaine contesté porte atteinte aux droits antérieurs du Requéant et en constitue la contrefaçon par reproduction (ou à tout le moins par imitation).

B. Le Titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Compte tenu de l'antériorité des droits du Requéant, et du fait qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser ses droits sur le signe « NUMERICABLE », « NC NUMERICABLE » ou « SFR » à quelque titre que ce soit, le Requéant certifie que le Titulaire n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine contesté.

Il n'existe aucune relation d'affaire entre eux.

Le nom de domaine contesté a été réservé le 29 juillet 2015. Le Titulaire ne pourra s'exonérer de sa responsabilité en prouvant un usage de longue date lui permettant d'être connu des consommateurs.

Le fait qu'au jour du dépôt de la présente plainte, le nom de domaine contesté « nnumericable-sfr.fr » ne dirige vers aucun contenu, démontre l'absence d'intérêt légitime du Titulaire puisque celui-ci ne l'exploite pas en tant que tel en relation avec une offre réelle de produits ou services.

Le Requéant demande donc au Collège de déclarer le Titulaire comme n'ayant aucun intérêt légitime au nom de domaine contesté.

C. Le Titulaire du nom de domaine est manifestement de mauvaise foi.

Le Requéant soutient que le nom de domaine « nnumericable-sfr.fr » a été enregistré de mauvaise foi.

C.1/ Au moment de l'enregistrement très récent du nom de domaine litigieux « nnumericable-sfr.fr » (29 juillet 2015), le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence du Requéant, et de ses droits antérieurs, en raison de leur renommée et de leur exploitation intensive.

Cette renommée a été précédemment reconnue par le Centre de Médiation et d'Arbitrage dans de nombreuses décisions (Annexe 5) :

- Décision No. D2014-1378 : NC Numericable and Société Française du Radiotéléphone – SFR contre A.S. / Domcollect AG (non annexée car en langue anglaise);*
- Décision No. D2014-1363 : NC Numericable contre SARL HTV, M. L.;*
- Décision No. D2015-0186 : NC Numericable contre Registration private, Domains By Proxy, LLC / A.B., nnumericable;*
- Décision No. 2015-1329 : NC Numericable contre M.E..*

La reproduction de ces marques qui constituent un néologisme distinctif ne peut donc être fortuite.

C.2/ Par ailleurs, il est important de noter que le nom de domaine contesté a vraisemblablement été enregistré uniquement dans le but d'usurper l'identité du Requérant. En effet, les résultats WHOIS de l'AFNIC du nom de domaine contesté révèlent que des informations relatives aux contacts administratif et technique du nom de domaine <ncnumericable.fr>, font expressément référence à l'adresse du Requérant, intégralement reproduite à l'identique (Annexe 6).

Le Titulaire se livre donc manifestement à un détournement intentionnel des internautes recherchant des informations sur Numericable et SFR, en créant une confusion quant à l'origine des produits et services proposés et quant à la source de ces informations.

En d'autres termes, il est manifeste que la réservation du nom de domaine en cause a été réalisée de mauvaise foi, dans le but de parasiter l'image du Requérant, et ce, à des fins d'usurpation de l'identité de ce dernier.

Le Requérant demande donc au Collège de déclarer le Titulaire comme étant de mauvaise foi.

Conclusion

Pour l'ensemble de ces raisons, nous requérons le transfert du nom de domaine <ncnumericable-sfr.fr > au profit du Requérant.».

Le Requérant a demandé la transmission 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,

Le Collège a évalué :

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 <ncnumericable-sfr.fr> était similaire :

- À la dénomination du Requérant, la société NC NUMERICABLE immatriculée le 6 août 1996 sous le numéro 400 461 950 au R.C.S. de Meaux ;
- Aux marques françaises du Requérant :

- « NCNUMERICABLE » numéro 3352396 enregistrée le 12 avril 2005 pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 ;
- « NUMERICABLE-SFR » numéro 4144106 enregistrée le 22 décembre 2014 pour les classes 9, 16, 35 à 38, 41 et 42 ;
- Au nom de domaine <ncnumericable.com> enregistré par le Requéant le 11 février 1998.

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

ii. 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 <ncnumericable-sfr.fr>, composé de deux marques du Requéant reprises intégralement « NCNUMERICABLE » et « NUMERICABLE-SFR » est similaire aux marques françaises antérieures enregistrées par le Requéant et en vigueur :

- « NCNUMERICABLE » numéro 3352396 enregistrée le 12 avril 2005 pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 ;
- « NUMERICABLE-SFR » numéro 4144106 enregistrée le 22 décembre 2014 pour les classes 9, 16, 35 à 38, 41 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société NC NUMERICABLE.

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requéant déclare :

- N'avoir jamais autorisé le Titulaire à utiliser ses droits sur les signes « NUMERICABLE », « NC NUMERICABLE » ou « SFR » à quelque titre que ce soit ;
- N'avoir aucune relation d'affaire avec le Titulaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société NC NUMERICABLE est notamment titulaire des marques françaises « NCNUMERICABLE » numéro 3352396 enregistrée le 12 avril 2005 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 et « NUMERICABLE-SFR » numéro 4144106 enregistrée le 22 décembre 2014 pour les classes 9, 16, 35 à 38, 41 et 42, soit antérieurement au nom de domaine <ncnumericable-sfr.fr> ;
- Diverses décisions OMPI reconnaissent :
 - D'une part, que « *Le Requéant est la société de droit français NC NUMERICABLE, opérateur de télécommunications et télévision bien connu en France* » et
 - D'autre part, que « *Le fait est que les diverses marques NUMERICABLE connues appartiennent toutes aux sociétés du groupe NUMERICABLE et jouissent d'une renommée certaine déjà reconnue par d'autres commissions administratives (voir NC Numericable and Société Française du Radiotéléphone – SFR v. A.S. / Domcollect AG, Litige OMPI N). D2014-1378*

ou encore NC Numericable contre SARL HTV, M. L., Litige OMPI N). D2014-1363 (...) » ;

- Le nom de domaine <ncnumericable-sfr.fr> est composé à partir de la reprise intégrale à l'identique des marques « NCNUMERICABLE » et « NUMERICABLE-SFR » ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <ncnumericable-sfr.fr> en indiquant partiellement pour les contacts administratifs et techniques l'adresse postale du Requérant avec une adresse électronique « groupenumericable@[xxx].com » ;
- Compte tenu de ce qui précède, le Titulaire ne pouvait donc ignorer l'existence des droits du Requérant ; il n'a adressé aucune réponse pour contester ces faits.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <ncnumericable-sfr.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une 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 <ncnumericable-sfr.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <ncnumericable-sfr.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 24 novembre 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

