



## DÉCISION DE L'AFNIC

**groupernumericable.fr**

**Demande n° FR-2015-01029**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NC NUMERICABLE

Le Titulaire du nom de domaine : La société 101DOMAIN LIMITED

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : groupernumericable.fr

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

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

Bureau d'enregistrement : 101domain GRS Ltd

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 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 <groupnumericable.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 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « NUMERICABLE GROUP » numéro 4048849 enregistrée le 21 novembre 2013 par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41 ;
- 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, 38 et 41 ;
- 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 « 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 » 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 ;
- Extraits des 6 et 9 octobre 2015 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par :
  - La société 101DOMAIN LIMITED : <groupnumericable.fr> le 29 janvier 2015 ;
  - La société NUMERICABLE : <numericable.fr> le 16 mars 2007, <groupnumericable.fr> le 10 juillet 2013, <group-numericable.fr> le 10 juillet 2013, <numericable-sfr.fr> le 18 juin 2014 ;
  - La société NC NUMERICABLE : <groupnumericable.com> le 10 juillet 2013, <groupnumericable.net> le 10 juillet 2013, <group-numericable.com> le 10 juillet 2013, <group-numericable.net> le 10 juillet 2013, <numericable.mobi> le 23 octobre 2007, <numericable.com> le 11 février 1998 ;
- 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., nnumericable ;
  - Le 17 septembre 2015 numéro D2015-1329 NC NUMERICABLE contre M.E.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

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

1.1 Le Requéran, 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 <groupnumericable.fr> (ci-après « nom de domaine contesté ») par un tiers, sans son consentement, depuis le 29 janvier 2015 (Annexe 1).

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 semi-figurative "NUMERICABLE GROUP" n° 4048849 déposée le 21 novembre 2013;
- La marque internationale semi-figurative "NUMERICABLE GROUP" n° 1227881 déposée le 5 juin 2014 ;
- La marque française "NCNUMERICABLE" n° 05 3 352 396 déposée le 12 avril 2005, renouvelée ;
- 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 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;

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

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

- groupnumericable.fr, enregistré le 10/07/2013 ;
- groupnumericable.com, enregistré le 10/07/2013 ;
- groupnumericable.net, enregistré 10/07/2013 ;
- group-numericable.fr, enregistré le 10/07/2013 ;
- group-numericable.com, enregistré le 10/07/2013 ;
- group-numericable.net, enregistré le 10/07/2013 ;
- numericable.com, enregistré le 11 février 1998 ;
- numericable.fr, enregistré le 16 mars 2007 ;

Une copie des recherches effectuées dans la base de données WHOIS de l'AFNIC et de GANDI.NET, les 6 et 9 octobre 2015 est jointe (Annexe 4).

Le signe NUMERICABLE bénéficie en France, d'un caractère distinctif fort et d'une renommée certaine dans le domaine des télécommunications, les consommateurs l'identifiant immédiatement comme un des 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 <groupenumericable.fr> porte manifestement atteinte aux droits antérieurs du Requéran*

*Le nom de domaine contesté « groupenumericable.fr » est quasiment-identique aux droits antérieurs du Requéran, et notamment à ses noms de domaine « groupenumericable » / « group-numericable », et ses marques « NUMERICABLE GROUP » et en constitue la reproduction.*

*Vis à vis des noms de domaine, l'adjonction de la lettre « E » au terme « GROUPE » n'est phonétiquement pas audible, et passera inaperçue aux yeux du consommateur francophone et anglophone. Il s'agit à tout le moins d'une déclinaison de ces noms de domaine, qui répond à l'architecture des noms de domaine.*

*Vis à vis des marques, il consiste uniquement en l'inversion des termes NUMERICABLE et GROUP, ce qui est sans incidence sur la reconnaissance de la contrefaçon.*

*La contrefaçon par reproduction est donc caractérisée.*

*Le nom de domaine contesté « groupenumericable.fr» constitue à tout le moins l'imitation des droits antérieurs précités en ce que les similitudes entre les signes sont fortes : ils partagent le même terme distinctif « NUMERICABLE ». L'adjonction du terme « groupe » est sans incidence puisqu'il ne fait que le décrire. Le nom de domaine contesté est donc similaire et susceptible de prêter à confusion avec les droits du Requéran. La contrefaçon par imitation est également caractérisée.*

*Les droits du Requéran 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 « groupenumericable.fr » redirige automatiquement vers le site*

*< <http://offres.numericable.fr/>>, rattaché au nom de domaine Internet « numericable.fr » lequel est valablement détenu par le Requéran (Annexe 4).*

*En conséquence, le Requéran ne saurait tolérer davantage la réservation par un tiers, du nom de domaine contesté, 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 Requéran demande donc au Collège de considérer que le nom de domaine contesté porte atteinte aux droits antérieurs du Requéran 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 Requéran, et du fait qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser ses droits à quelque titre que ce soit, le Requéran 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 janvier 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 Requéran 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 Requéran soutient que le nom de domaine « groupenumericable.fr » a été enregistré de mauvaise foi.*

*C.1/ Au moment de l'enregistrement très récent du nom de domaine litigieux « groupenumericable.fr» (29 janvier 2015), le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence du Requéran 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 Requéran.*

*En effet, le fait qu'au jour du dépôt de la présente plainte, le nom de domaine contesté « groupenumericable.fr » redirige automatiquement vers un nom de domaine valablement détenu par le Requéran, démontre la mauvaise foi du Titulaire puisque celui-ci entendait manifestement créer la confusion et usurper l'identité du Requéran. Cette redirection démontre également de facto la connaissance du Requéran par le Titulaire.*

*Par ailleurs, les résultats WHOIS de l'AFNIC du nom de domaine contesté révèlent que les informations relatives aux contacts administratif et technique du nom de domaine <groupenumericable.fr>, font expressément référence à l'adresse du Requéran et sont reproduites à l'identique (Annexe 6).*

*Le Titulaire se livre donc manifestement à un détournement intentionnel des internautes recherchant des informations sur le groupe NUMERICABLE, 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 Requéran, et ce, à des fins d'usurpation de l'identité de ce dernier.*

*Le Requéran 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 < groupenumericable.fr > au profit du Requéran ».*

Le Requéran 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 <groupnumericable.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 ;
- À la marque française semi figurative « NUMERICABLE GROUP » numéro 4048849 enregistrée le 21 novembre 2013 par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41:
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant le 10 juillet 2013 :
  - <groupnumericable.com> ,
  - <groupnumericable.net> ,
  - <group-numericable.com> ,
  - <group-numericable.net> .

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <groupnumericable.fr> constitué des composantes verbales de la marque « NUMERICABLE GROUP » inversées avec un « e » enlevé au terme GROUPE , est similaire à la marque française semi figurative antérieure « NUMERICABLE GROUP » numéro 4048849 enregistrée le 21 novembre 2013 par la société NC NUMERICABLE pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, 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 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 du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requérant déclare :

- N'avoir jamais autorisé le Titulaire à utiliser ses droits 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 Requérant, la société NC NUMERICABLE est notamment titulaire de la marque française semi figurative « NUMERICABLE GROUP » numéro 4048849 enregistrée le 21 novembre 2013 pour les classes 9, 16, 35, 38 et 41, soit antérieurement au nom de domaine <groupnumericable.fr> ;
- Diverses décisions OMPI reconnaissent :

- D'une part, que « *Le Requérant 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 <groupenumericable.fr> reprend intégralement les composantes verbales de la marque « NUMERICABLE GROUP » du Requérant en les inversant et en enlevant un « e » à GROUPE ;
  - Le Requérant indique que le nom de domaine <groupenumericable.fr> redirige automatiquement vers les pages d'un site du Requérant sans en apporter la preuve ;
  - Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <groupenumericable.fr> en reprenant partiellement l'adresse postale du Requérant pour les contacts administratif et technique ;
  - 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.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <groupenumericable.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 <groupenumericable.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 <groupenumericable.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

